

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 28.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «РУМБ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548069, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2014714230 с приоритетом от 18.04.2014 зарегистрирован 13.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 548069 на имя «ТОЫ СТАТЕ ИНДУСТРИАЛ ЛИМИТЕД», Роом 905 9/Ф, Тсимшатсуи Центре 66 Моды Роад Тсимшатсуи Еаст, Коцклоон, Гонконг (далее – правообладатель) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, красный». Срок действия регистрации – до 18.04.2024.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация буквами русского алфавита – «НИККО»).

В поступившем 28.08.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 548069 (1), зарегистрированный в отношении товаров 28 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству № 295768, приоритет от 19.04.2004 (срок действия регистрации продлен до 19.04.2024) (2), право на который возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ. Все буквы и слова, кроме элемента «Nikko» являются неохраняемыми элементами;

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным противопоставленным товарным знаком (2), поскольку в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы «NIKKO», которые выполнены заглавными буквами латинского алфавита с одинаковым наклоном;

- в букве «N» сравниваемых словесных элементов «NIKKO» присутствует композиционное обозначение в виде перевернутого треугольника с прямым углом 45-градусов сходного цвета;

- при проведении формальной экспертизы не были учтены все обстоятельства и критерии, позволяющие осуществить регистрацию оспариваемого товарного знака (1) без нарушения законных прав и интересов лица, подавшего возражение, что впоследствии привело к конфликту интересов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548069 (1) в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- решение от 22 сентября 2009 года о предоставлении правовой охраны противопоставленному товарному знаку (2) – (3);
- решение от 13 июля 2015 года о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) - (4).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 28.08.2017 возражением, представил 24.10.2017 отзыв, а также 17.11.2017 дополнения к нему, мотивы которых сведены к следующему:

- поскольку на дату подачи (18.04.2014) заявки № 2014714230 на регистрацию оспариваемого товарного знака (1) делопроизводство по заявке № 2004708454 на регистрацию принадлежащего ООО «РУМБ» противопоставленного товарного знака (2) было завершено, заявка № 2004708454 не должна приниматься во внимание при проведении экспертизы;
- действия формальной экспертизы не являются предметом рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (1);
- марка «NIKKO» возникла в 1958 году в Японии. В процессе последующего развития производства и распространения товаров, а также возникновения и перехода прав на обозначение «NIKKO» к настоящему времени права на соответствующие товарные знаки во многих странах (например, Бразилия, Япония, Китай, ОАЭ, США, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Австралия, Европейский Союз, Канада, Кувейт, Пакистан, Тайвань, Аргентина, Гонконг и т.д.) принадлежат правообладателю;
- в Российской Федерации правообладателю принадлежит право на марку «NIKKO» в соответствии с международной регистрацией № 541372 (приоритет от 20.07.1989) -

**NIKKO**, международной регистрацией № 967624 (приоритет от 04.06.2008) - «NIKKO» и оспариваемым товарным знаком (1);

- оспариваемый товарный знак (1) является актуализацией «старшей» международной регистрации № 541372, который повторяет ее вид, за исключением цвета треугольного элемента (красного) над буквой «N». В таком виде обозначение длительное время использовалось правообладателем на производимых товарах;
- регистрация противопоставленного товарного знака (2) лицом, подавшим возражение, стала возможной благодаря тому, что ООО «РУМБ», являясь дистрибьютором, получило разрешение от прежнего владельца знака по международной регистрации № 541372 на такую регистрацию, а также тому, что обозначение содержало значимые отличия, включая голубой фон, наличие двух рамок со скругленными углами, и дополнительные элементы «www.nikko-rc.com». Эти же различия имеются между противопоставленным товарным знаком (2) и оспариваемым товарным знаком (1);

- поскольку правообладателю принадлежит право на дизайн обозначения «NIKKO» (согласно международной регистрации № 541372) и слово «NIKKO» (согласно международной регистрации № 967624), противопоставленный товарный знак (2) не может служить основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку (1) недействительным полностью;
- правообладателем представлено письмо-согласие от 06.06.2014 и его перевод на русский язык, в котором подтвержден переход всех прав в отношении марки «NIKKO» от первоначального владельца японской компании «Nikko Co. Ltd.»;
- правообладателем представлены документы для подтверждения родственных связей ряда компаний;
- выдача разрешения от компании «Никко Юроуп Б.В.» лицу, подавшему возражение, на регистрацию противопоставленного товарного знака (2) подтверждается справкой от 01.06.2004;
- связь между производителями и поставщиками товаров под маркой «NIKKO» с одной стороны и лицом, подавшим возражение, как дистрибьютором этих товаров подтверждается также справкой о продажах на территории Российской Федерации за период с 2008 – 2017 годы.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- сведения об оспариваемом товарном знаке (1) - (5);
- сведения о противопоставленном товарном знаке (2) - (6);
- сведения о международной регистрации № 541372 - (7);
- сведения о международной регистрации № 967624 - (8);
- письмо-согласие от 06.06.2014 и его перевод на русский язык - (9);
- выписка из госреестра Гонконга о компании «TOY STATE INDUSTRIAL LTD» и её перевод на русский язык - (10);
- выписка из госреестра Гонконга о компании «TOY STATE INTERNATIONAL LTD» и её перевод на русский язык - (11);
- доверенность от 17.05.2017 и её перевод на русский язык - (12);
- справка от 01.06.2004 и её перевод на русский язык - (13);
- выписка из торгового реестра Нидерландов и её перевод на русский язык - (14);

- справка о продажах в Российской Федерации за период с 2008-2017 годы - (15).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак (2), сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1), что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 28.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.04.2014) приоритета оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 548069 (1) с приоритетом от 18.04.2014 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «NIKKO», выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде треугольника, расположенного в букве «N» элемента «NIKKO». Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; автомобили [игрушки]» в цветовом сочетании «черный, красный».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 295768, приоритет от 19.04.2004 (2) является комбинированным обозначением



и представляет собой совокупность прямоугольников, включающих словесный элемент «NIKKO», выполненный стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Все буквы и слова, кроме элемента «NIKKO» являются неохранными. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки» в цветовом сочетании «голубой, белый, черный, красный».

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака (2) является словесный элемент «NIKKO», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Словесный элемент «NIKKO» противопоставленного товарного знака (2) имеет полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они близки за счет использования при написании словесного элемента «NIKKO» букв латинского алфавита и близкого шрифтового исполнения.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков (1) и (2) по смысловому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения анализируемых словесных элементов «NIKKO».

Сопоставление изобразительных элементов в виде треугольников сравниваемых товарных знаков (1) и (2) показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма (треугольники, один из углов которых направлен вниз);
- сочетание цветов и тонов (треугольники выполнены в красном цвете);
- композиционное построение, выражающееся в идентичном местоположении треугольников, расположенных во внутренней верхней части буквы «N» словесного элемента «NIKKO».

Восприятие сравниваемых треугольников приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров 28 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Товар 28 класса МКТУ «игрушки» оспариваемого товарного знака (1) идентичен соответствующему товару 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2). Кроме того, товар 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]» оспариваемого товарного знака (1) относится к одному видовому понятию «игрушки», указанному отдельной позицией в перечне товаров 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), при этом они имеют общее назначение (для игр, веселья), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (например, дети, родители детей), размещаются на одинаковых прилавках в детских магазинах, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 28 класса МКТУ одному лицу.

Доводы правообладателя в части наличия у него права на дизайн обозначения «NIKKO» признаны коллегией неубедительными, поскольку основанием для подачи настоящего возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Документы о деятельности, производственных взаимосвязях правообладателя (9-15) не опровергают исключительное право лица, подавшего возражение, на



сходный товарный знак (2), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Доводы правообладателя о необходимости учета «старшего» знака по международной регистрации № 541372 (приоритет от 20.07.1989)

**NIKKO** с более ранним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак (2), признаны коллегией неубедительными. Наличие исключительного права у правообладателя на знак по международной регистрации № 541372 (приоритет от 20.07.1989) не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и соответствии оспариваемого товарного знака (1) указанной правовой норме. Лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак (2), который, как было установлено выше, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1) и способен вызвать смешение в отношении предприятий, специализирующихся в области товаров 28 класса МКТУ. Указанное соотносится с практикой Суда по интеллектуальным правам (см., например, дело СИП-26/2016). Так, наличие еще одного товарного знака, право на который принадлежит правообладателю, с более ранней датой приоритета не относится к случаям, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации (абзац пять указанной нормы). То есть, из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548069 недействительным полностью.**