

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 18.11.2019, поданное компанией «Daido Steel Co., Ltd.», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399466, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «NAK» с датой приоритета от 24.01.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1399466 на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399466 в отношении заявленных товаров.

В предварительном решении Роспатента от 20.11.2018 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1399466



сходен до степени смешения с товарными знаками «  », «  »

по свидетельствам №№276407, 415288, ранее зарегистрированными на имя компании «НАК СИЛИНГ ТЕКНОЛОДЖИС КОРПОРЕЙШН», в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является крупным японским производителем стали, а обозначение «НАК» используется для необработанной высококачественной стали, из которой отливаются стальные пресс-формы;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков является известным производителем различных уплотнительных товаров, а продукция «НАК» способна работать при высоких скоростях в самых экстремальных условиях, что позволяет применять ее в автомобильной, строительной, горнодобывающей промышленности, в сельскохозяйственной технике и на железнодорожном транспорте;

- заявитель внес изменения в заявленный перечень товаров 06 класса МКТУ, ограничив его позицией «сталь для пресс-форм и штампов»;

- заявленные товары 06 класса МКТУ и товары 06 класса, указанные в перечне противопоставленных регистраций, имеют разное назначение, область применения, относятся к товарам разных ценовых категорий, имеют разные условия реализации, круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми;

- необработанная сталь не поступает в розничные магазины, поэтому вероятность смешения в глазах потребителей таких товаров как необработанные «сталь для пресс-форм и штампов» и уплотнительные материалы ничтожно мала;

- еще одним подтверждением отсутствия смешения рассматриваемых товаров на рынке является сосуществование зарегистрированных товарных знаков



« NAK » и «НАК» в разных странах;

- на основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, рассматриваемые товары не могут быть признаны однородными, а, следовательно, наличие товарных знаков по свидетельствам №№ 415288, 276407 не может являться препятствием к регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399466.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка титульной страницы сайта клиента <https://www.daido.co.jp/en/products/stainless/index.html> (1);

- распечатка страниц с сайтов <http://naksealing.ru/> и http://www.nak.com.tw/index.php/en/product/product_intro (2);

- заявление об ограничении перечня (3).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2018) знака по международной регистрации №1399466 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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. N 482 (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 пунктом 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.

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, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.

Знак по международной регистрации №1399466 представляет собой словесное обозначение «NAK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленные экспертизой товарные знаки «



» по свидетельствам №№276407, 415288 представляют собой комбинированные обозначения, включающие в свой состав оригинальный

изобразительный элемент и словесный элемент «NAK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному.

В противопоставленных товарных знаках основным «сильным» элементом является словесный элемент «NAK», поскольку на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Сравнительный анализ показал, что рассматриваемый знак «NAK» фонетически полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков.

Семантический анализ сходства сравниваемых обозначений невозможно провести, поскольку словесный элемент «NAK» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка и является фантазийным.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, поскольку заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких либо графических особенностей. Вместе с тем, словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что усиливает их визуальное сходство.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку имеют высокую степень сходства и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 06 класса МКТУ показал следующее.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «steel for mold and dia» (сталь для пресс-форм и штампов).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №276407 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические пластинки для подклинивания, металлические регулировочные прокладки; металлические кольца, обоймы, муфты, втулки для труб, трубопроводов; металлические прокладки, металлические шайбы; кольца, ободы, хомуты металлические; металлические кольцевые уплотнительные прокладки;

металлические уплотнительные кольца, металлические манжетные кольца; металлические уплотнители; металлические прокладки; колпачки укупорочные металлические для концов труб, систем труб, систем трубопроводов; зажимы тормозные».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №415288 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлические уплотнения, прокладки, металлические масляные уплотнения, прокладки, металлические пластинки для подклинивания, металлические регулировочные прокладки, шайбы, металлические кольцевые уплотнения, прокладки, металлические шайбы, металлические уплотнительные кольца, металлические прокладочные кольца».

Сопоставление вышеприведенных товаров сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку они соотносятся друг с другом как род/вид, товары являются взаимодополняемыми (из заявленных товаров изготавливают товары противопоставленной регистрации), имеют одинаковый круг потребителей (сталелитейные организации и заводы).

Учитывая высокую степень смешения сопоставляемых обозначений, коллегия более широко трактовала однородность сравниваемых товаров.

На основании изложенного знак по международной регистрации и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация рассматриваемого знака не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку она противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2019.