

**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 27.09.2021. Данное возражение подано компанией Neles Finland Oy, Финляндия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1545628, при этом установлено следующее.

Знак «NELES» по международной регистрации №1545628 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 29.07.2021 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NELES» по международной регистрации №1545628 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 38 классов МКТУ, при этом в отношении всех товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1545628 сходен до степени со знаком, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица (NILES Werkzeugmaschinen GmbH, Германия) с более ранним приоритетом, а именно:

- со знаком «**NILES**» (международная регистрация №526138 с приоритетом от 02.03.1988) в отношении товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 35, 37, 42 классов МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №526138 [1] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ, то есть на настоящий момент указанный противопоставленный знак [1] не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1545628 на территории Российской Федерации;

- заявитель обращает внимание на то, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №526138 [1] не предоставлена в отношении

товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем знаку по международной регистрации №1545628 может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «NELES» по международной регистрации №1545628 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (06.02.2020) приоритета международной регистрации №1545628 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

Знак «NELES» по международной регистрации №1545628 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1545628 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №526138.

Противопоставленный товарный знак "**NILES**" [1] по международной регистрации №526138 с приоритетом от 02.03.1988 является словесным обозначением, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 526138 [1] для предоставления правовой охраны словесному обозначению и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «NELES» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [1] в отношении товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ, а, следовательно, знак по международной регистрации №1545628 может быть зарегистрирован в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ, так как иные противопоставления по данным классам товаров и услуг отсутствуют.

В отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1545628 в отношении товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Указанный класс товаров 09 класса МКТУ не был приведен в письменной согласии от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №526138, в связи с чем требует проведения анализа в настоящем заключении.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1545628 и противопоставленного знака [1] было установлено, что они включают фонетически сходные словесные элементы «NELES»/«NILES», которые практически полностью совпадают по составу согласных и гласных букв, расположенных в одинаковой последовательности. Разница в одной гласной букве E/I не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально знак по международной регистрации №1545628 сходен с противопоставленным знаком [1], так как и сам знак по международной регистрации №1545628, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаках, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление, имеют сходную фонетику, и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «data processing equipment (оборудование для обработки данных); computer software (компьютерное программное обеспечение); cameras (фотоаппараты); computer software for pumps (компьютерное программное обеспечение для насосов); testing apparatus for industrial use (испытательный аппарат для промышленного использования); computer software for measurement apparatus (компьютерное программное обеспечение для измерительных приборов); computer software for monitoring apparatus (компьютерное программное обеспечение для средств контроля); power units (энергоблоки); computer software for analyzing industrial processes (компьютерное программное обеспечение для анализа промышленных процессов); computer software for controlling industrial processes (компьютерное программное обеспечение для управления промышленными процессами); computer software for measuring, controlling and detecting industrial processes (компьютерное программное обеспечение для измерения, контроля и обнаружения промышленных процессов); computer software, data processing equipment and computer hardware for controlling and analyzing valves and valve assemblies (компьютерное программное обеспечение, аппаратура обработки информации и компьютерные аппаратные средства управления и анализа клапанов и узлов клапанов); computer software, data processing equipment and computer hardware for process automation and industrial processes (компьютерное программное обеспечение, оборудование обработки данных и аппаратные средства автоматизации процессов и промышленных процессов);

parts and fittings for all the aforesaid goods (части и детали для всех вышеуказанных товаров)» знака по международной регистрации №1545628 являются однородными услугам «research, study and design of machine tools and/or of machine tool installations as well as study, design and technological (engineering) documentation in relation to machine tools (исследования и проектирования станков и/или станкостроительных установок, а также исследования, проектирования и подготовки технологической (технической) документации в отношении станков); development of computer programs for digitally controlled machine tools and/or machine tool installations, such as programs for work-pieces (разработка компьютерных программ для станков с цифровым управлением и/или станкостроительных установок, таких как программы для изготовления деталей)» 42 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №526138, поскольку сравниваемые товары и услуги применяются в области компьютерного программирования, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «measurement apparatus (измерительное устройство); electronic analyzers for industrial use (электронные анализаторы промышленного использования); electronic and optical measurement apparatus (электронно-оптический измерительный прибор); electronic and optical sensors and detectors (электронные и оптические датчики и детекторы); electronic valves (электронные клапаны); electronic controls (электронные средства управления); electric control apparatus (устройство электрического управления); electronic control valves (электронные регулирующие клапаны); electronic monitoring apparatus (электронное устройство контроля); electronic sensors, signal processors, switches and position transmitters for valves (электронные датчики, сигнальные процессоры, переключатели и датчики положения клапанов); electronic, electric, electro-pneumatic and electro-hydraulic valve actuators and positioners (электронные, электрические, электропневматические и электрогидравлические приводы клапанов и



позиционеры); electronic valve controllers (электронные регуляторы клапанов); solenoid valves (электромагнитные клапаны); electronic control panels (электронные пульты управления); electronic valve controllers (электронные регуляторы клапанов); electronic tags (электронные метки)» знака по международной регистрации №1545628 не являются однородными услугам «research, study and design of machine tools and/or of machine tool installations as well as study, design and technological (engineering) documentation in relation to machine tools (исследования и проектирования станков и/или станкостроительных установок, а также исследования, проектирования и подготовки технологической (технической) документации в отношении станков); development of computer programs for digitally controlled machine tools and/or machine tool installations, such as programs for work-pieces (разработка компьютерных программ для станков с цифровым управлением и/или станкостроительных установок, таких как программы для изготовления деталей)» 42 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №526138, поскольку указанные товары 09 класса МКТУ относятся к оборудованию для контроля, к инструментам измерительным, к оборудованию сигнальному, к электромеханическим устройствам, а противопоставленные им услуги 42 класса МКТУ применяются в области компьютерного программирования, то есть сравниваемые товары и услуги имеют различное назначение, разную область применения, отличный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1545628 сходен до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение о регистрации знака по международной регистрации № 1545628 должно быть отменено, так как, как указывалось выше, противопоставленный знак [1] больше не является препятствием для его регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 35, 37, 42 классов МКТУ. Кроме того, при анализе однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1545628, и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №526138, были выявлены неоднородные товары 09 класса МКТУ «measurement apparatus (измерительное устройство); electronic analyzers for industrial use (электронные анализаторы промышленного использования); electronic and optical measurement apparatus (электронно-оптический измерительный прибор); electronic and optical sensors and detectors (электронные и оптические датчики и детекторы); electronic valves (электронные клапаны); electronic controls (электронные средства управления); electric control apparatus (устройство электрического управления); electronic control valves (электронные регулирующие клапаны); electronic monitoring apparatus (электронное устройство контроля); electronic sensors, signal processors, switches and position transmitters for valves (электронные датчики, сигнальные процессоры, переключатели и датчики положения клапанов); electronic, electric, electro-pneumatic and electro-hydraulic valve actuators and positioners (электронные, электрические, электропневматические и электрогидравлические приводы клапанов и позиционеры); electronic valve controllers (электронные регуляторы клапанов); solenoid valves (электромагнитные клапаны); electronic control panels (электронные пульта управления); electronic valve controllers (электронные регуляторы клапанов); electronic tags (электронные метки)», в отношении которых правовая охрана также должна быть предоставлена.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2021, отменить решение Роспатента от 29.07.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1545628 в отношении всех товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, а также в отношении товаров 09 класса МКТУ «measurement apparatus; electronic analyzers for industrial use; electronic and optical measurement apparatus; electronic and optical sensors and detectors; electronic valves; electronic controls; electric control apparatus; electronic control valves; electronic monitoring apparatus; electronic sensors, signal processors, switches and position transmitters for valves; electronic, electric, electro-pneumatic and electro-hydraulic valve actuators and positioners; electronic valve controllers; electronic control panels; electronic valve controllers; electronic tags».**