

**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» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480638, поданное Ибатуллиным А.В., с Нурлино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**НОСТРОЙ**» по заявке №2011727871 с приоритетом от 26.08.2011 зарегистрирован 12.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №480638 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и принадлежит Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.3 (далее – правообладатель). Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №480638 осуществлена 12.03.2013.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №480638 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (далее - Кодекс).

В возражении указывается, что Ибатуллин А.В. обладает исключительным правом на товарный знак «**НАСТРОЙ**» по свидетельству №338017 с приоритетом от 03.11.2005, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 08 - 16, 18, 20 – 33, 35, 37, 39 - 45 классов МКТУ. Кроме того, Ибатуллиным А.В. подано на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**НАСТРОЙ**» по заявке №2016727909, по которой принято решение о государственной регистрации товарного знака. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и графически сходные словесные элементы «НАСТРОЙ» и «НОСТРОЙ». Товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480638 недействительным.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №480638, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии по его рассмотрению отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих

возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.08.2011) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак «**НАСТРОЙ**» по свидетельству №338017, сходного, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать Ибатуллина А.В. лицом, заинтересованным в подаче возражения против



предоставления правовой охраны товарному знаку «**НОСТРОЙ**» по свидетельству №480638.



Оспариваемый товарный знак «**НОСТРОЙ**» по свидетельству №480638 с приоритетом от 26.08.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**НОСТРОЙ**», выполненный заглавными буквами русского

алфавита шрифтом близким к стандартному, а также изобразительный элемент в виде композиции из горизонтальных, вертикальных наклонных линий, а также элементов окружности – дуг, представляющих собой стилизованное изображение ступеней, колон и крыши, которые образуют единую смысловую композицию сооружения.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480638 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком «**НАСТРОЙ**» по свидетельству №338017, а также с заявленным обозначением «**НАСТРОЙ**» по заявке №2016727909.

Противопоставленный товарный знак «**НАСТРОЙ**» по свидетельству №338017 с приоритетом от 03.11.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак был зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ. Исключительное право на товарный знак по свидетельству №338017 было получено Ибатуллиным А.В. на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, зарегистрированного 22.09.2016 за №РД0206811.

Противопоставленное обозначение «**НАСТРОЙ**» по заявке №2016727909 с приоритетом от 01.08.2016 было подано на государственную регистрацию в отношении услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В отношении указанного в возражении обозначения «**НАСТРОЙ**» по заявке №2016727909 необходимо указать, что его наличие не имеет значения для рассмотрения настоящего возражения, поскольку дата приоритета этого обозначения (01.08.2016) позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.08.2011). Противопоставление обозначения с более поздним приоритетом не

предусмотрено положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в этой связи сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и обозначения «**НАСТРОЙ**» по заявке №2016727909 не проводится.

Что касается принадлежащего Ибатуллину А.В. товарного знака «**НАСТРОЙ**» по свидетельству №338017, имеющего более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, то сопоставительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они зарегистрированы в отношении либо идентичных, либо однородных товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, которые соотносятся друг с другом по виду, назначению, рынку сбыта. Кроме того, в приведенные в перечне 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака услуги «консультация по вопросам строительства и архитектуры; экспертиза инженерно-техническая» однородны услугам 37 класса МКТУ «строительство», поскольку относятся к одной и той же области деятельности, следовательно, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Вместе с тем сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного



товарных знаков «**НОСТРОЙ**» и «**НАСТРОЙ**» на предмет их сходства показал следующее.

Как справедливо отмечается в материалах возражения, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки действительно включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов слова «НОСТРОЙ» и «НАСТРОЙ», характеризующиеся фонетическим сходством за счет совпадения всех входящих в их состав согласных и близости звучания гласных звуков/букв. Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Данный вывод основывается на том, что сопоставляемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием в составе



оспариваемого товарного знака «**НОСТРОЙ**» изобразительного элемента в виде

архитектурной композиции. Указанный изобразительный элемент обеспечивает не только иное визуальное восприятие оспариваемого товарного знака, но и формирует его определенное смысловое значение в совокупностью со словесным элементом «НОСТРОЙ», в котором выделяется часть «СТРОЙ» (повелительное наклонение от глагола «строить», т.е. возводить, создавать какое н. сооружение, здание, а также конструкцию, машину, см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», 1949-1992, <https://dic.academic.ru>), приводя к ассоциированию товарного знака с областью деятельности, связанной со строительством.

Указанное смысловое восприятие оспариваемого товарного знака отличается от восприятия противопоставленного товарного знака «НАСТРОЙ», являющегося лексической единицей русского языка с определенным смысловым значением – «настроение (обычно бодрое, деловое, активное)», см. там же <https://dic.academic.ru>). Несовпадение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по графическому и семантическому критериям сходства, формирующем в данном случае их восприятие, приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Из всего вышесказанного следует, что сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №480638 и №338017 не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары и услуги, маркированные ими, не смешиваются в гражданском обороте.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №480638 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №480638.**