

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.01.2016 возражение, поданное ООО «АВТОЮНИОН-БАТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711396, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**NORD**» по заявке №2015711396, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Роспатентом 18.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащим иным лицам:

- с товарными знаками «**НОРД**» (свидетельство №549075 с приоритетом от 22.08.2013), «**NORD**» (свидетельство №549074 с приоритетом от 22.08.2013), «**НОРД NORD**» (свидетельство №289360 с приоритетом от 30.10.2003), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ОАО «Норд», 191186, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 46, лит. А;

- со знаком «**NORD**» (международная регистрация №1195519 с приоритетом от 27.09.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Public Joint-Stock Company «NORD», prosp. Zhukovskoho, 2m. Donetsk 83112 (UA).

- со знаками «**NORD**» (международная регистрация №935152 с приоритетом от 13.07.2007), «» (международная регистрация №727211 с приоритетом от 11.11.2005), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strasse 1 22941 Bargteheide (DE).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отказывается от всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставления по свидетельствам №549074, №549075, №289360 могут быть сняты;

- заявитель также ограничивает перечень товаров 09 класса МКТУ такими товарами как «аккумуляторы для транспортных средств», вследствие чего противопоставленные знаки по международным регистрациям №1195519, №935152, №727211 могут быть сняты, поскольку товары 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не являются однородными;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1195519 было известно как производитель холодильников, стиральных машин, газовых, электрических и комбинированных плит, кондиционеров бытовых и промышленных, пылесосов, утюгов, водонагревателей, торгового оборудования, молокоохладителей и компрессоров, а с августа 2014 года по сообщениям украинского новостного агентства предприятие прекратило свою деятельность;

- при анализе заявленного обозначения следует принять во внимание степень размытости знака «NORD» для товаров 09 класса МКТУ;

- заявленные товары 09 класса МКТУ не относятся к товарам первой необходимости, и к их покупке потребитель подходит с большей долей внимательности и ответственности, поэтому исключена возможность спутать производителей товаров, выпускающих неоднородные товары;

- заявитель существует на рынке с 1993 года и за весь срок работы в его адрес претензий по нарушению чужих исключительных прав не поступало.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о деятельности компании «NORD» (с сайта nord.ua), протокол заседания Совета по качеству Роспатента, в котором приведены доводы о необходимости учитывать степень «размытости» знаков.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (17.04.2015) поступления заявки №2015711396 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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).


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.

Заявленное обозначение «**NORD**» по заявке №2015711396 с приоритетом от 17.04.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств» (заявленный вид товара приведен в соответствие с требованиями 10 редакции МКТУ).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711396 в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более

ранним приоритетом («**НОРД**» по свидетельству №549075, «**NORD**» по свидетельству №549074, «**НОРД NORD**» по свидетельству №289360, «**NORD**» по международной регистрации №1195519, «**NORD**» по



международной регистрации №935152, «» по международной регистрации №727211), принадлежащих иным лицам.

Следует указать, что с правомочностью противопоставления товарных знаков по свидетельствам №549075, №549074, №289360 в отношении услуг 35 класса МКТУ заявитель не спорит и исключает эти услуги из заявленного перечня.


Что касается противопоставленных знаков по международным регистрациям №1195519, №935152, №727211, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак «**NORD**» [1] по международной регистрации №1195519 с приоритетом от 27.09.2013 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «electric relays; cameras, photographic cameras; video telephones; video cameras; video cassettes» / «электрические реле; камеры, фотокамеры; видеотелефоны; видеокамеры; видеокассеты».

Противопоставленный знак «**NORD**» [2] по международной регистрации №935152 с приоритетом от 13.07.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «heavy current engineering apparatus for fields of conduction, namely frequency converters for electronic speed control and brake choppers» / «электроэнергетические устройства в области электропроводности, а


именно, частотные преобразователи для электронного регулятора хода и тормозных прерывателей».



Противопоставленный знак «  » [3] по международной регистрации №727211 с приоритетом от 11.11.2005 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «NORD», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «heavy current engineering apparatus for fields of conduction, transformation, storage, regulation and control, namely frequency converters for electronic speed control and brake choppers» / «электроэнергетические устройства в области электропроводности, преобразования, хранения, регулирования и контроля, а именно, частотные преобразователи для электронного регулятора хода и тормозных прерывателей».

Заявителем не оспаривается довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения «**NORD**» и противопоставленных знаков «**NORD**» [1],



«  » [3], основанный на наличии в составе сравниваемых обозначений фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих элементов «NORD» (в переводе с английского языка означает север», см. www.translate.ru). Кроме того, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак «**NORD**» [2] совпадают друг с другом по всем критериям сходства – фонетическому, семантическому и графическому, что обуславливает вывод об их тождественности.

Вместе с тем, сопоставительный анализ товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения (с учетом приведенных в возражении ограничений) с товарами 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [1] - [3] показал следующее.

Заявленный вид товара 09 класса МКТУ «аккумулятор электрический для транспортных средств» - это тип электрического аккумулятора, применяемый на автомобильном или мототранспорте. Используется в качестве вспомогательного источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя (см. <https://ru.wikipedia.org>).

Вид товара 09 класса МКТУ «электрическое реле» противопоставленного знака [1] представляет собой электрическое устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин» (см. там же), а другие приведенные в перечне этого противопоставленного знака товары 09 класса МКТУ, такие как «камеры, фотокамеры; видеотелефоны; видеокамеры; видеокассеты», являются устройствами для записи и воспроизведения звука и изображения.

В свою очередь товары 09 класса МКТУ «частотные преобразователи для электронного регулятора хода и тормозных прерывателей» противопоставленных знаков [2], [3] - это электронные устройства для изменения частоты электрического тока (напряжения) (см. там же).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что сопоставляемые товары не соотносятся друг с другом ни по виду, ни по назначению, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, предназначены для разного круга потребителей, вследствие чего не являются однородными.

Отсутствие однородности товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] - [3] не будут ассоциироваться друг с другом в гражданском обороте, следовательно, нет оснований для вывода о возможности их смешения потребителем.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711396 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении

заявленных товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств», а, следовательно, для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2017, отменить решение Роспатента от 18.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015711396.