

**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 16.12.2015, поданное ООО «Велик Креатив», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742734 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013742734, поданной 10.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **NORMAN**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.09.2015 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742734 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком:



- **НОРМАН** [2], зарегистрированным ранее на Галкину Ю.В., г. Нижний Новгород в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ по свидетельству

№ 297997 (приоритет от 06.07.2004), словесный элемент «механик» является неохраняемым;

- с учетом звукового сходства словесных элементов «НОРМАН» [2] и «NORMAN» [1] сравниваемые обозначения в целом сходны до степени смешения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.12.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.09.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем проведены мероприятия по поиску правообладателя противопоставленного товарного знака [2] и поскольку связаться с ним не удалось, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака вследствие его неиспользования;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП – 425/2015 от 11.12.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена вследствие его неиспользования для части товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу СИП – 425/2015 от 11.12.2015.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 16.12.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.12.2013) заявки № 2013742734 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям 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 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).

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **NORMAN** [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды; комплектующие для велосипедов; части велосипедов, а именно: двигатели для

велосипедов; звонки для велосипедов; камеры велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные [части велосипедов]; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; спицы велосипедных колес; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; цепи для велосипедов; чехлы для седел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов».



Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 297997 (приоритет от 06.07.2004) является комбинированным. Словесный элемент «НОРМАН» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «механик» является неохраняемым и выполнен поверх буквы «А» в слове «НОРМАН». Все словесные элементы выполнены под изобразительным элементом в виде квадрата, все поле которого заполняет буква «N», исполненная под углом. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия исключительного права на товарный знак [2] продлен до 06.07.2024.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2015 года по делу № СИП-425/2015 правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении товаров 12 класса МКТУ: "аксессуары тормозные; амортизаторы подвесок; багажники; велосипеды; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; коробка для двухколесных транспортных средств; крепления для ступиц колес; мопеды; мотоциклы; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; ободья колес; оси; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подножки; покрытия наружные [жесткие]; приспособления противоугонные для транспортных средств; противовесы для

балансировки колес; пружины амортизационные; рули; сигнализации противоугонные; средства наземные; средства с электродвигателями; ступицы колес; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тормоза; указатели поворотов для транспортных средств; ключины; устройства натяжные для спиц колес; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; чехлы для сидений; шасси; шейки осей; шестерни велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств". Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.2016.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (совпадение всех гласных и согласных звуков в сравниваемых элементах «НОРМАН» [2] и «NORMAN» [1]), семантическому («NORMAN» - норман, нормандец в переводе с английского языка на русский язык. См. переводчик <http://dic.your-english.ru/word/norman>) критериям сходства словесных обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет выполнения букв словесных элементов разными алфавитами, а также за счет изобразительного элемента, присутствующем в противопоставленном товарном знаке [2]. Визуальные различия не являются первостепенными ввиду наличия фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных элементов.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 12 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2015 года по делу № СИП-425/2015 правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 12 класса МКТУ, относящихся к наземным

транспортным средствам, в частности, имеющим отношение к велосипедам и их запчастям. Вместе с тем, оставшийся перечень товаров 12 класса МКТУ товарного знака [2] содержит такие товары как «гудки сигнальные; двигатели; спицы колес». Заявленные товары 12 класса МКТУ «звонки для велосипедов; двигатели для велосипедов; спицы велосипедных колес» однородны вышеперечисленным товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне знака [2], поскольку соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте. Заявитель на заседании коллегии выразил устное согласие с однородностью вышеуказанных сравниваемых товаров 12 класса МКТУ.

Следовательно, в отношении товаров 12 класса МКТУ «двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; спицы велосипедных колес» заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части заявленных товаров 12 класса МКТУ препятствие в виде противопоставленного знака [2] для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака устранено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2015, отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013742734.**