

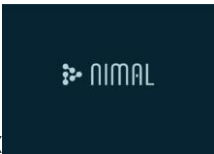
## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 28.04.2023, поданное ООО «ЭСТЕТМЕДИЦИНА», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710316 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



➔ NIMAL


Обозначение «» по заявке №2021710316, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 10, 30 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение о государственной регистрации в отношении товаров 03, 10, 30 и услуг 38, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ, а в отношении товаров и услуг 05, 35, 41 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710316,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- товарным знаком «» по свидетельству №245380 с приоритетом от 04.04.2002, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];

**NIVAL**  
- знаком «**НИВАЛ**» по международной регистрации №842598 с конвенционным приоритетом от 14.07.2004, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и услугам 35 класса МКТУ [2].

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №889116.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с противопоставлением товарного знака по свидетельству №245380 в отношении 41 класса МКТУ, в связи с чем, не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- противопоставленный знак по международной регистрации №842598 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением по заявке №2021710316, а товары 05 и услуги 35 классов МКТУ не являются однородными с противопоставленными товарами 05 класса МКТУ;

- правовая охрана знака по международной регистрации №842598 была прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710316 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2021) поступления заявки №2021710316 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. №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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

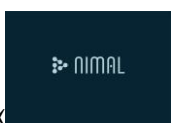
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

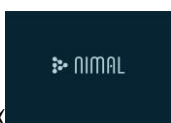
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «nival», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного треугольника. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в возражении в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«», состоящим из оригинальной рамки, в которой помещен словесный элемент «НИМАЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположена изобразительная композиция в виде стилизованных гор и солнца. Правовая охрана предоставлена в синем, оранжевом, белом цветовом сочетании, в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

**NIVAL**

Противопоставленный знак [2] «**НИВАЛ**» является словесным, состоящим из словесных элементов «NIVAL НИВАЛ», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021710316 в отношении товаров 05 и услуг 35, 41 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Коллегия отмечает, что заявитель оспаривает решение Роспатента только в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не требуется.

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

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака [2] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2023 года по делу № СИП-1148/2022.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2023, изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021710316.**