

## 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 03.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗИС», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865704, при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак « » по заявке №2022711827 с приоритетом от 24.02.2022 зарегистрирован 21.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №865704 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Абейдулаевой Алимат Анваровны, 367031, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Плеханова, 3 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Изображение товарного знака является составной частью обозначения «NIKA КАМЕЯ», которое используется производителем АТ «Нікопольський завод феросплавів». На территории Украины зарегистрирован товарный знак «NIKA», принадлежащий ПАО «НЗФ».

Согласно официальному сайту <https://nika-opt.pp.ua/ru/> ПАО «НЗФ» осуществляет производство и реализацию чулочно-носочной продукции.

Одним из видов такой продукции являются колготки «Ника Камея Люкс» <https://nikaopt.pp.ua/ru/kolgotki-chulki/55-kolgotki-nika-kameya-lyuks-20-den-artikul-318k.html>.

В социальной сети «ВКонтакте» [https://vk.com/libenika?z=photo-69505096\\_381090182%2Fwall-69505096\\_128](https://vk.com/libenika?z=photo-69505096_381090182%2Fwall-69505096_128) размещена фотография с изображением упаковки колготок, на которой размещено изображение товарного знака. Указанные обстоятельства также рассматривались ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны Промышленному образцу №135544.

Таким образом, оспариваемый товарный знак полностью идентичен обозначению, используемому ПАО «НЗФ» в качестве средства индивидуализации своей продукции.

Правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан (дело №A15-9845/2024) к индивидуальному предпринимателю Асаеву Азири Абдулмаликовичу, ООО «БАЗИС» (лицо, подавшее возражение) и индивидуальному предпринимателю Гурьевой Ирине Николаевне с целью прекратить нарушения прав на товарные знаки путем прекращения производства и реализации колготок, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками №865704 и №964854 и

обозначением, поданным на регистрацию по заявке №2023805064 (свидетельство №1085968).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865704.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Информация о производителе,
2. Заявка на регистрацию обозначения,
3. Решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака,
4. Выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака №950990,
5. Выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака №950989,
6. Материалы возражений против предоставления правовой охраны промышленному образцу №135544.

Правообладатель в корреспонденции от 11.12.2024 и дополнении от 06.02.2025 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара,

- возражение не содержит информацию о том, какое отношение имеет ООО «БАЗИС» к украинской компании, на которую оно ссылается в обоснование нарушения пункта 3 статьи 1483 Кодекса,

- у АТ «Никопольський завод феросплавів» не имеется зарегистрированных товарных знаков в Российской Федерации, а среднестатистический российский потребитель не осведомлен о том, какие чулочно-носочные изделия продаются на

территории Украины, поскольку с 2022 года товарный оборот между Украиной и Россией полностью остановлен.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №865704.

С учетом даты (24.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №865704 (приоритет 24.02.2022) является изобразительным, выполнен в виде стилизованного изображения

женской фигуры с крыльями в красном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем, что правообладатель оспариваемого товарного знака - Индивидуальный предприниматель Абейдулаева Алимат Анваровна обратилась в суд с иском, в том числе, к лицу, подавшему возражение, ООО «Базис», с целью прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными

знаками « NIKA КАМЕЯ» №964854, «» №865704, « NIKA» №1085968 (дело №A15-9845/2024).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак по свидетельству №964854 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Мотивы возражения основаны, в то числе, на доводах экспертизы от 05.09.2022 по заявке №2021720651, поданной на имя лица, подавшего возражение.

В частности, отмечено, что изображение товарного знака воспроизводит наименование «NIKA КАМЕЯ», которое используется производителем АТ «Нікопольський завод феросплавів». На территории Украины зарегистрирован товарный знак «NIKA», принадлежащий ПАО «НЗФ», согласно официальному сайту <https://nika-opt.pp.ua/ru/> ПАО «НЗФ» осуществляет производство и реализацию чулочно-носочной продукции.

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела не представлены сведения, подтверждающие наличие каких – либо хозяйственных связей с ПАО «НЗФ», Украина.

Наличие дела №А15-9845/2024 принято коллегией во внимание, однако не может быть положено в основу наличия заинтересованности ООО «БАЗИС» в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи названные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о недостаточности имеющихся сведений для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №865704 в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что, по сути, означает отсутствие убедительности доводов возражения по существу о несоответствии спорной регистрации положениям законодательства.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Однако сведения, подтверждающие известность продукции под указанным изобразительным обозначением, объёмы продаж, длительность, интенсивность использования обозначения, данные об осведомлённости потребителей о производителе такой продукции, которые могли бы свидетельствовать о возникновении и сохранении у потребителей ассоциативной связи между товарами

и их производителем, отличным от правообладателя оспариваемого товарного знака, в материалы дела не представлены.

Страница социальной сети «ВКонтакте» с размещенной фотографией колготок с обозначением «НИКА» (со ссылкой на интернет-магазин libenika.com.ua) не содержит вышеуказанный изобразительный элемент.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №865704.**