

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 №964854, при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак « **НИКА**
КАМЕЯ» по заявке №2023709095 с приоритетом от 09.02.2023 зарегистрирован 04.09.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №964854 в отношении товаров 25 и услуг 35, 39 классов 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, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Изображение товарного знака воспроизводит наименование «НІКА 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 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.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «**Ника / Ніка / Nika**» (с приоритетом 21.07.2021) по свидетельству №950990, **Ника** «**Nika**» №950989 (с приоритетом 25.12.2017), зарегистрированными на имя ИП Гурьеву Ирину Николаевну в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных товарам 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан (дело №А15-9845/2024) к индивидуальному предпринимателю Асаеву Азирби 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 №964854.

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,

- ООО «БАЗИС» не является правообладателем товарных знаков №950990 и №950989, не является лицом, имеющим право на использование указанных обозначений, в силу чего, не может быть признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны средствам индивидуализации ИП Абейдулаевой А.А. по пункту 6 статьи 1483 Кодекса,

- противопоставляемые товарные знаки не имеют ничего общего с оспариваемым товарным знаком и не могут быть признаны сходными до степени смешения.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №964854.

С учетом даты (09.02.2023) 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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.






Оспариваемый товарный знак « **NIKA** **КАМЕЯ** » по свидетельству №964854 (приоритет 09.02.2023) является комбинированным, включает словесные элементы «НИКА», «КАМЕЯ», выполненные оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женской фигуры с крыльями. Правовая


охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 39 классов 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 «  » №964854, «  » №865704, «  » №1085968 (дело №А15-9845/2024).

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №964854 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса, в частности, указываются товарные знаки «  » (с приоритетом

Ника

21.07.2021) по свидетельству №950990, « **Nika** » №950989 (с приоритетом 25.12.2017), которые, по мнению лица, подавшего возражения, являются сходными с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Следует отметить, что лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №950990, №950989, чьи

законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией. Правообладателем указанных товарных знаков является иное лицо - ИП Гурьева Ирина Николаевна.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом установленного факта отсутствия заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №964854 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак по свидетельству №964854 также противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Мотивы возражения основаны, в том 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 «НІКА КАМЕЯ», которое используется производителем АТ «Нікопольський завод феросплавів». На территории Украины зарегистрирован товарный знак «НІКА», 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.

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 №964854 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 обозначения «НИКА КАМЕЯ», 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) носит, скорее, демонстрационный характер, поскольку данное изображение невозможно соотнести с указанным производителем.

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 №964854.