

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 17.02.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 822874, поданное ООО «Феникс», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

НАНАТÉ

Регистрация оспариваемого товарного знака «**НАНАТÉ**» с приоритетом от 12.11.2020 по заявке № 2020764033 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.08.2021 за №822874 в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 41, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Флоренцева С.В., г. Киров (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №822874 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком по свидетельству №836748;
- товарные знаки характеризуются высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав фонетически, графически и семантически тождественного

словесного элемента «НАНАТЕ» (включая ударение). Незначительные отличия ввиду присутствия в товарном знаке № 836748 графического элемента в виде окружности не может привести к выводу об отсутствии их сходства;

- товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам, для которых зарегистрирован товарный знак № 836748, так как либо повторяют их, либо относятся к тем же родовым группам товаров: "оборудование контрольно-измерительное и сигнальное", "оборудование оптическое", "оборудование для записи и воспроизведения информации", "автоматы и вычислительное оборудование", "оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные", "оборудование для обеспечения дистанционной связи, принадлежности и аксессуары для него", "оборудование электро- и радиотехническое", "оборудование защитное и спасательное", "приборы и средства для обучения";

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо являются идентичными услугам, для которых зарегистрирован товарный знак № 836748, либо относятся к тем же родовым группам услуг - "услуги в области рекламы", "услуги по продвижению товаров и услуг", "услуги по исследованию рынка и общественного мнения", "услуги конторские и секретарские", "услуги в сфере бизнеса", "услуги информационно-справочные", "услуги по прокату торгового и офисного оборудования", "услуги посреднические", в связи с чем являются однородными;

- услуги 41 класса МКТУ, указанные в регистрации оспариваемого товарного знака, идентичны услугам, для которых зарегистрирован товарный знак № 836748, и относятся к общим родовым группам - "услуги в области воспитания и образования", «услуги по организации деловых мероприятий», "услуги культурно-просветительских и зрелищных учреждений", "организация досуга и обеспечение условий для досуга и развлечений", "организация спортивных мероприятий", "услуги, связанные с игорным бизнесом", "услуги по прокату и предоставлению различной продукции и оборудования", "услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей", "услуги в области фотографии", "услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных]", "услуги информационные", что свидетельствует об их однородности;

- услуги 43 класса МКТУ, указанные в регистрации оспариваемого товарного знака, идентичны услугам, для которых зарегистрирован товарный знак № 836748, и относятся к общим родовым группам - "обеспечение временного пребывания", "услуги учреждений

социального обеспечения", "услуги по прокату предметов для проживания", "услуги предприятий общественного питания", "консультации профессиональные", что подтверждает их однородность;

- услуги 45 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо являются идентичными услугам, для которых зарегистрирован товарный знак № 836748, либо относятся к тем же родовым группам услуг - "услуги юридические", "услуги по расследованию", "услуги консультационные", "услуги по организации и проведению общественных мероприятий", "составление гороскопов", "услуги социальных сетей онлайн", в связи с чем являются однородными;

- что касается товаров 16 и 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак № 822874, то оспариваемые товары напрямую связаны с товарами и услугами противопоставленного знака и с большой вероятностью могут быть использованы при осуществлении деятельности правообладателя, например: товары 16 класса МКТУ "бумага, картон и изделия из них; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; бумага упаковочная; коробки бумажные или картонные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; обертки для бутылок бумажные или картонные; этикетки из бумаги или картона" являются сопутствующими для товаров 09 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ (упаковка); "белье столовое бумажное; вымпелы бумажные; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные" - сопутствующие товары при оказании услуг 43 класса МКТУ (услуги общественного питания); остальные товары (печатная продукция, канцелярские принадлежности) используются при оказании услуг 41 класса МКТУ (обучение, издание книг), либо для донесения информации об этих товарах и услугах 35 класса потребителям (реклама). При этом, в отношении этих товаров могут оказываться конкретные услуги 35 класса МКТУ (продажа);

- товары 25 класса МКТУ являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ (очки, очки солнцезащитные), оказываемым услугам 35, 41, 43 классов МКТУ (униформа продавцов, сотрудников развлекательных учреждений, официантов), либо являются частью этих услуг (35 класс - магазин одежды).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №822874 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- согласно кодам ОКВЭД основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Флоренцева С.В. является деятельность в области исполнительских искусств, а так же 25 дополнительных видов деятельности, связанных с проведением зрелищно-развлекательных мероприятий. Не позднее 10 января 2020 года Флоренцев С.В. самостоятельно разработал обозначение будущего ночного развлекательного клуба «НАНАТЕ». Обозначение «НАНАТЕ» является законченным литературным произведением (произведением нейминга: бренд в форме слова или словосочетания) и является фантазийным обозначением, образовано от демократичного сленга «хата» и «на хате», дополнено интеграцией французского акцента «ё» с ударением на последний слог. Ударение на последний слог «нахатЭ» вызывает ассоциации со словом «Намастэ», что в переводе с санскрита обозначает «поклон тебе» и используется для приветствия гостя в доме. Между Флоренцевым С.В. (заказчик) и Андрейкиным К.А. (исполнитель) заключен договор на разработку концепции фирменного стиля и логотипа проекта «НАНАТЕ». Андрейкин К.А. передал Флоренцеву С.В. исключительные права на логотип «НАНАТЕ» и брендбук проекта «НАНАТЕ». В брендбуке проработан фирменный стиль, включающий дизайн изображений логотипа «НАНАТЕ» в различных вариантах шрифтовой и цветовой проработки;

- следовательно, Флоренцев С.В. является правообладателем исключительного права на художественное произведение дизайна: логотип «НАНАТЕ». Поскольку Роспатент не обладает полномочиями по установлению факта авторства, представляется, что именно в рамках возбужденного спора Арбитражным судом г. Москвы будет установлена принадлежность Флоренцеву С.В. исключительных прав на объекты авторского права с января 2020г., задолго до даты приоритета товарного знака ООО «ФЕНИКС», что исключает законность права ООО «ФЕНИКС» на товарный знак с использованием логотипа «НАНАТЕ»;

- Флоренцев С.В. является правообладателем коммерческого обозначения «НАНАТЕ» с января 2020г., то есть задолго до даты приоритета товарного знака ООО «ФЕНИКС». Право на коммерческое обозначение «НАНАТЕ» ввиду его активного использования в

предпринимательской деятельности по предоставлению развлекательных услуг в ночном клубе «НАНАТЕ» приобрело известность на определенной территории;

- в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет;

- материалы дела содержат прямые доказательства использования Флоренцевым С.В. коммерческого обозначения «НАНАТЕ» с января 2020г., то есть задолго до даты приоритета тождественного товарного знака ООО «ФЕНИКС» (14.07.2020г.). Данное обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении возражения ООО «ФЕНИКС»;

- как указывалось ранее, обозначение «НАНАТЕ» является фантазийным обозначением. Разработка обозначения «НАНАТЕ» является результатом творческого литературного труда Флоренцева С.В. Следовательно, ввиду отсутствия данного слова как единицы языка, вероятность случайного совпадения подачи ООО «ФЕНИКС» на регистрацию товарного знака со сходным обозначением отсутствует полностью. Очевидно, что ООО «ФЕНИКС» воспроизвело в своем товарном знаке уже использующееся с января 2020г. Флоренцевым С.В. коммерческое обозначение «НАНАТЕ» с целью регистрации тождественного товарного знака и дальнейшего запрета деятельности Флоренцева С.В.;

- основным видом деятельности ООО «ФЕНИКС», согласно кодам ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ, является «Организация похорон и представление связанных с ними услуг», в качестве дополнительных видов указана деятельность по добыче декоративного камня, обработка камня для памятников и т.п. Очевидно, что деятельность ООО «ФЕНИКС» не связана с развлекательными мероприятиями, клубами, ресторанами;

- ООО «Феникс» ни до момента регистрации товарного знака ни после регистрации не осуществляет его использование;

- лишение правовой охраны товарного знака №822874, принадлежащего Флоренцеву С.В., повлечет причинение его правообладателю убытков в связи с невозможностью осуществления предпринимательской деятельности, приносящей доход.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Согласно возражению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №836748, зарегистрированным на ООО «Феникс», что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Как отмечалось выше, рассматриваемое возражение мотивировано несоответствием оспариваемого словесного товарного знака «**НАНАТÉ**», зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 41, 43, 45 классов МКТУ, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему был противопоставлен



комбинированный товарный знак «  », также зарегистрированный в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии возражения от 17.02.2022 к рассмотрению. Так, согласно Госреестру, правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №836748 была признана недействительной полностью решением Роспатента от 18.05.2023 (дата публикации и номер бюллетеня: 18.05.2023 Бюл. № 10), следовательно, у коллегии нет оснований для его противопоставления оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №822874 соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №822874.