

## **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 17.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Д и С», г. Ивантеевка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800184, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020721566 с приоритетом от 24.04.2020 зарегистрирован 03.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №800184 в отношении товаров 04, 06, 07, 17 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Имхотеп», г. Рыбинск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НИБОН», выполненное стандартным шрифтом буквами

русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 04, 06, 07, 17 и услуг 40 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.10.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800184 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака «НИБОН» на имя ООО «Имхотеп» вводит потребителя в заблуждение, так как обозначение «НИБОН», сходное до степени смешения с указанным товарным знаком, ассоциируется потребителями с ООО «Фирма «Д и С»;

- ООО «Фирма «Д и С» является производителем, а также продавцом никелированного порошка нитрида бора «Нибон-20»;

- порошок нитрида бора «Нибон-20» поставлялся до 2014 года в соответствии с техническими условиями;

- 01.01.2012 года между ЗАО «Лира-Чигирин» и ООО «Фирма «Д и С» заключен договор №001/01 передачи технических условий во временное пользование;

- Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии были выданы сертификаты соответствия на продукцию никелированный порошок нитрида бора «Нибон-20» ТУ У 24.6-3165381.002-2004 изготовителю ООО «Фирма «Д и С»;

- в рамках импортозамещения ООО «Фирма Д и С» были разработаны ТУ 2155-002-42261430-2014;

- известность обозначения «Нибон» российским потребителям подтверждается публикациями в журналах;

- также известность российским потребителям обозначения никелированный порошок нитрида бора «Нибон-20» подтверждается товарными накладными;

- никелированный порошок нитрида бора «Нибон-20» выступает в качестве предмета договоров купли-продажи, заключаемых между ООО «Фирма Д и С» и иными организациями;

- лицо, подавшее возражение, имеет сайт организации, на котором размещена информация о никелированном порошке нитрида бора «Нибон-20»;

- потребителям известно обозначение «Нибон» и связано оно непосредственно с ООО «Фирма Д и С»;

- регистрация товарного знака «Нибон», а также предъявляемые требования за нарушение исключительного права на товарный знак, срывают выполнение ООО «Фирма «Д и С» государственного оборонного заказа на поставку никелированного порошка нитрида бора «Нибон-20», необходимого для выполнения задач в условиях Специальной военной операции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №800184 недействительной в отношении услуг 40 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия учредительных документов ООО «Фирма «Д и С»;
2. Копия приказа о назначении директора;
3. Копия письма исх. №17/04 от 23.04.2019 г.;
4. Копия письма исх. №7 от 16.03.2019 г.;
5. Копия отчета №2 по исследованию от 15.02.2019 г.;
6. Копия договора 118/008-425 от 28.08.2008 г. (с приложениями и платежными поручениями);
7. Копия договора №30/583-11.14 от 10.11.2014;
8. Копия договора №001/01 от 01.01.2012 г.;
9. Копия договора №118/017-071 от 25.06.2018 г. (с приложениями);
10. Копия договора №118/017-160 от 20.12.2018 г. (с приложениями).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, а также дополнение, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №800184 в отношении услуг 40 класса МКТУ зарегистрирован по двум позициям «плакирование; никелирование»;

- согласно новому политехническому словарю под редакцией А.Ю. Ишлинского -М.: Большая Н76 Российская энциклопедия, 2003 - 671 с: ил.: плакирование (от франц. Plaque - покрывать) - нанесение методом горячей прокатки или прессования на поверхность металлических листов, плит, проволоки, труб тонкого слоя др. металла или сплава. Применяется для получения биметалла и триметалла, создания антикорроз. слоя алюминия на листах, плитах, трубах из алюм. сплавов, нанесения латунного покрытия на листы стали и т.д.; никелирование - нанесение электролитическим или химическим способом тонкого слоя (толщиной от долей мкм до 20-30 мкм) никеля на поверхность изделий (гл. обр. металлических - из стали и сплавов на основе меди, цинка, алюминия) для повышения корроз. стойкости и износостойкости, а также в защитно-декоративных целях (для придания поверхности блестяще-серебристого цвета);

- слово «НИБОН» не имеет словарного значения;

- кроме указанного производителя композиционного порошка «НИБОН-20» ЗАО «Ли́ра - Чи́гин», лицом подавшим возражение, согласно сети интернет композиционный порошок «НИБОН - 20» изготавливает и продает как минимум ещё один производитель на территории Российской Федерации, а именно компания «Лаборатория материаловедения»;

- обозначение НИБОН не может вызвать ассоциативное представление у потребителя как обозначение определенного вида товара или услуги или обозначения, вызывающее ассоциативное представление у потребителя о каком-либо изготовителе;

- обозначение НИБОН является фантазийным названием в отношении заявленных услуг по 40 классу и не содержит сведений об изготовителе;

- довод лица подавшего возражение о срыве выполнения государственного оборонного заказа, связанного со Специальной военной операцией, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку не входит в компетенцию коллегии;

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в отношении услуг 40 класса МКТУ;

- в материалах возражения не содержится доказательств, подтверждающих фактическое осуществление ООО «Фирма «Д и С» деятельности по оказанию услуг по плакированию и никелированию, как в настоящее время, так и до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №800184. ООО «Фирма «Д и С» не занимается данной деятельностью.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800184.

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

С учетом даты приоритета (24.04.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока

действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НИБОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 04, 06, 07, 17 и услуг 40 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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «Фирма «Д и С» ссылается на возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных обозначением «НИБОН», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения «Нибон-20» в области производства и реализации никелированного порошка нитрида бора «Нибон-20», что соотносится с услугами 40 класса МКТУ «плакирование металлов; никелирование», оспариваемого товарного знака, поскольку являются сопутствующими.

В связи с этим ООО «Фирма «Д и С», признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 40 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №800184 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800184 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере оказания услуг 40 класса МКТУ под обозначением «НИБОН».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарам/услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию оказания услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, лица, подавшего возражение, маркированных обозначением «НИБОН», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-10], которые содержат сведения о том, что данное лицо ведет деятельность по производству и продаже никелированного порошка нитрида бора «НИБОН-20».

Вместе с тем, представленные документы [1-5] представляют собой внутреннюю документацию, в связи с чем, указанные документы не могут свидетельствовать о приобретении услуг, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации.

Кроме того, из данных документов нельзя прийти к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по никелированию или плакированию.

В представленных договорах [6-10], заключены в отношении поставки товара, а не в отношении услуг по плакированию или никелированию, что также не может свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги на территории Российской Федерации.

Таким образом, данные документы не подтверждают оказание услуг по никелированию или плакированию лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте, маркированных оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Фирма «Д и С» было известно потребителям как лицо, оказывающее услуги 40 класса МКТУ.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800184 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800184.**