

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 09.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОНАПАРТ», Челябинская обл., г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701605 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**NAPOLEON IT**» по заявке №2022701605, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41, 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным знаком обслуживания, включающим словесный элемент «Napoleon», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «НАПОЛЕОН КИДС», 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Кременкуль, ул. Кругосветная (мкр. Родной), д. 42 (свидетельство №754973, приоритет от 12.09.19 года) для однородных услуг 41 класса МКТУ,

- с международной регистрацией «Napoleon», зарегистрированной на имя NAPOLEON SYSTEMS S.A.S., Carrera 43A No. 1sur 188, Oficina 910 Medellin, Antioquia (м.р. № 1368647, пр. от 24.05.17 года), для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, квалифицированных экспертизой однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ

Кроме того, элемент «IT» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с указанием элемента «IT» в качестве неохраняемого элемента,

- заявитель, полагая, что правообладатель товарного знака по международной регистрации №1368647 не использует товарный знак на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг, обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака (дело № СИП-655/2023),

- заявитель исключает из заявленного перечня услуги 41 класса МКТУ.

В корреспонденции от 20.08.2024 заявитель уведомляет ФГБУ ФИПС о завершении судебного делопроизводства по делу №СИП-655/2023.

30.07.2024 года Суд по интеллектуальным правам вынес решение по делу и удовлетворил требования ООО «БОНАПАРТ». Правовая охрана товарного знака по международной регистрации №1368647 прекращена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; software; fire extinguishers / приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня»*, услуг 35 класса МКТУ *«advertising; commercial business management; commercial administration; office functions / реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»* и услуг 42 класса МКТУ *«scientific and technological services, as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research*

services; design and development of computer hardware and software / научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения».

Также решение отменяет обеспечительные меры, принятые судом ранее.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701605 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Уведомление о приеме и регистрации заявки №2022701605 от 17.01.2022года,
2. Решение о принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению;
3. Уведомление о соответствии заявленного перечня товаров и услуг требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 1492 части IV Кодекса,
4. Уведомление от 30.06.2022года о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства,
5. Мотивированный ответ заявителя от 28.12.2022года на заключение экспертизы, приложенное к уведомлению от 30.062022года,
6. Решение от 17.01.2023 года об отказе в государственной регистрации товарного знака с приложением заключения по результатам экспертизы,
7. Исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №1368647 вследствие его неиспользования,
11. Определение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 года о принятии искового заявления к рассмотрению и назначении предварительного судебного заседания,

12. Выписка из торгового реестра Колумбии в отношении NAPOLEON SYSTEMS S.A.S. с апостилом (на испанском языке, с переводом),

13. Заявка №2019745717 на регистрацию обозначения «NAPO LEON KIDS» в качестве товарного знака (знака обслуживания), поданная ООО «НАПОЛЕОН КИДС»,

14. Ходатайство о внесении изменений в перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака,

15. Решение по делу № СИП-655/2023 от 30.07.2024г.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.01.2022) поступления заявки №2022701605 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.


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).

Заявленное обозначение «**NAPOLEON IT**» является словесным, выполнено в латинице стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированный



товарный знак [1] «  » по свидетельству №754973, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, и

комбинированный товарный знак [2] «  » по международной регистрации №1368647, включающий словесный элемент «NAPOLEON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения букв «НИ»,

правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия учла тот факт, что заявитель более не испрашивает правовую охрану в отношении услуг 41 класса МКТУ, ввиду чего исключает данные услуги из перечня заявленных услуг. В этой связи противопоставленный товарный знак [1], являющийся единственным препятствием в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, далее коллегией не анализируется.

В возражении заявителем также обращено внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 17.01.2023.

Заявитель обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака [2] по международной регистрации №1368647.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2024 по делу №СИП-655/2023 правовая охрана товарного знака [2] по международной регистрации №1368647 прекратила действие в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что сравниваемые обозначения являются в высокой степени сходными друг с другом за счет фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ заявленного обозначения являются в высокой степени однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем, ввиду прекращения правовой охраны единственного противопоставленного товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, препятствия к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса преодолены заявителем.

Заявленное обозначение по заявке №2022701605 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом,

товарный знак по заявке №2022701605 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ.

Также коллегия учла согласие заявителя с указанием элемента «IT» в качестве неохраняемого элемента в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2023, отменить решение Роспатента от 17.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022701605.