


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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «НИКО», город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024720256, при этом установила следующее.




Заявленное обозначение «  » по заявке №2024720256 с приоритетом от 28.02.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 21.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024720256 в отношении услуг 37 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

– с товарным знаком [1] «», зарегистрированным под №942540 (приоритет от 25.08.2022), на Общество с ограниченной ответственностью «Компания НИККО», Москва, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



– с товарным знаком [2] «», зарегистрированным под № 311633 (приоритет от 25.08.2004), на Акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ", Москва, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Кроме того, в заявленном обозначении элементы «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.03.2025. Доводы возражения сводятся к следующему:

– отсутствует сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2], поскольку имеются существенные фонетические различия (разные алфавиты, произношение, ударение, количество букв и слогов), визуальные различия (кириллица / латиница, разное графическое исполнение, наличие удвоенной согласной в противопоставленном знаке [1]) и семантические различия (заявленное обозначение образовано от имени учредителя, тогда как противопоставленные знаки не имеют устоявшегося смысла для русскоязычного потребителя);

– испрашиваемые услуги не являются однородными услугам противопоставленных знаков, поскольку различаются по назначению,

характеру предоставления, целевым потребителям и рыночным сегментам, а формальное нахождение в одном классе МКТУ не свидетельствует об однородности.

Коллегия отмечает, что в корреспонденции от 20.03.2026 заявитель ограничивал испрашиваемый перечень до услуг 37 класса МКТУ: *«асфальтирование; бурение скважин; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы сантехнические; работы штукатурные; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотков; строительство подводное; строительство промышленных предприятий; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов».*

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024720256 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.02.2024) заявки №2024720256 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может

быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «», включающее словесные элементы «НИ КО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», выполненные буквами в кириллице. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024720256 испрашивается в черном, красном, белом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении элементы «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483

Кодекса, так как представляют собой видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак «**NIKKO**» [1] является комбинированным, включает в свой состав элемент «**NIKKO**», выполненный в латинице. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным, включает в свой состав элементы «**NICO glass**», выполненные в латинице. Элемент «**glass**» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Стоит отметить, что в комбинированных обозначениях, как правило, словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию, так как именно с них начинается восприятие обозначения, они легче запоминаются, чем изобразительные, и подлежат воспроизведению.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат фонетически сходный охраноспособный словесный элемент «**НИКО**» / «**NIKKO**», «**NICO**», доминирующий в знаках и выполняющий в них основную индивидуализирующую функцию.

Звуковое различие между гласной «**И**» и «**І**», а также согласными «**К**» / «**к**» и «**С**» является несущественным для восприятия российского потребителя, поскольку латинская буква «**С**» согласно правилам транслитерации читается как «**к**». Несмотря на отдельное написание «**НИКО**» кириллицей, все сравниваемые обозначения воспроизводятся идентично как «**нико**», что в условиях устной речи исключает возможность их различить и ведёт к смешению.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении словесных элементов «**NIKKO**», «**NICO**», анализ по

семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков провести невозможно.

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными в целом по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«асфальтирование; бурение скважин; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы сантехнические; работы штукатурные; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство промышленных предприятий; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов»* заявленного обозначения и услуги 37 класса МКТУ *«лакирование; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком»* противопоставленного знака [1] и услуги 37 класса МКТУ *«строительство»* противопоставленного знака [2] однородны, поскольку они относятся к общей родовой группе услуг (строительные, ремонтные и отделочные работы), имеют одно назначение, одинаковые условия оказания,

круг потребителей. При этом услуги заявленного обозначения охватываются родовым понятием «строительство» противопоставленного знака [2], поскольку строительство включает в себя как основные общестроительные работы, так и специализированные виды работ по возведению, ремонту и отделке объектов, что свидетельствует о высокой степени однородности сравниваемых услуг.

Таким образом, с учетом сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] и однородности услуг 37 класса МКТУ, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2024720256 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2025, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2025.