

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 20.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОМИР», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720028 от 31.08.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Nokia**» по заявке №2022720028, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11,

12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение «NOKIA» воспроизводит обозначение «NOKIA», используемое широко известной компанией с многолетней историей «Nokia Corporation». «Nokia Corporation» – финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Начав свою скромную деятельность в 1865 году как единственная бумажная фабрика, «Nokia» на протяжении многих лет добилась успеха и развивала его в ряде промышленных секторов, включая кабели, бумажные изделия, резиновые сапоги, шины, телевизоры и мобильные телефоны. Переход «Nokia» к основному направлению телекоммуникаций начался в 1990-х годах. Первый GSM-звонок был сделан в 1991 году с использованием оборудования «Nokia». Быстрый успех в секторе мобильных телефонов позволил «Nokia» к 1998 году стать самым продаваемым брендом мобильных телефонов в мире, см. официальный сайт компании: <https://www.nokia.com/>.

В связи с вышеизложенным, поскольку заявителем по заявке является Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОМИР» (ранее ООО «ТОРГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров на имя заявителя на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку компания «Nokia Corporation» имеет всемирную известность, то применительно к неоднородным товарам, помимо введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, обуславливается возможность недобросовестной конкуренции, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в соответствии с

подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку квалифицируется экспертизой как противоречащее общественным интересам.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- ранее зарегистрированными товарными знаками со словесными элементами «НОКИАН» / «NOKIAN» свидетельства: №878924 приоритет от 14.12.2021, №840589 приоритет от 02.09.2020, на имя «Нокиан Тайерс плс», Пирккалаистие 7, 37100 Нокиа, Финляндия, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- ранее зарегистрированными товарными знаками со словесным элементом «НОКИАН» свидетельства: №369780, №367293, №371435 приоритет от 05.10.2007, на имя «Нокиан Тайрс плк», П.О. Бокс 20, 37101 Нокиа, Финляндия, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- ранее зарегистрированным товарным знаком со словесным элементом «NOKIA» св-во № 568418 приоритет от 26.08.2013, на имя Нокиа Солюшнс энд Нетворкс Ой, Каракаари 7, 02610 Эспоо, Финляндия, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- ранее зарегистрированными товарными знаками со словесным элементом «NOKIA» свидетельства: №347027 приоритет от 30.01.2007, №335822 приоритет от 28.08.2006, №85144 приоритет от 12.08.1988, №81817 приоритет от 06.02.1987, на имя «Нокиа Корпорейшн», Карапортти 3, 02610 Эспоо, Финляндия, в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16, 21 классов МКТУ;

- международные регистрации со словесным элементом «NOKIAN» №1658824, №1640764 приоритет от 13.12.2021, №1640763, №1640761, №1640650, №1640649, №1640648, №1640368 приоритет от 09.12.2021, №1583907 приоритет от 21.09.2020, №1493994, №1493953, №1493949, №1493927 приоритет от 07.05.2019, №1443784 приоритет от 07.06.2018, №1392492 приоритет от 01.12.2017, №1287842 приоритет от 30.12.2015,

№1253280 приоритет от 21.11.2014, №1244390 приоритет от 03.09.2014, №1225609 приоритет от 31.08.2016, №1068837 приоритет от 03.01.2011, №1001769, №1001768, №1001766 приоритет от 07.11.2008, №941501, №941500 приоритет от 13.09.2007, №906207 приоритет от 20.09.2006, №884261 приоритет от 17.03.2006, №884227 приоритет от 14.02.2006, №870493, №870489 приоритет от 04.10.2005, на имя «Nokian Tyres plc», Pirkkalaistie 7 FI-37100 Nokia, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- международные регистрации со словесными элементами «НОКИА» / «NOKIA» №1495448 приоритет от 01.03.2019, №1435983 приоритет от 29.05.2018, №1416724 приоритет от 09.03.2018, №1354308 приоритет от 13.03.2017, №1298220 приоритет от 16.10.2017, №1260452 приоритет от 18.12.2014, №901866 приоритет от 29.09.2006, №838661 приоритет от 26.10.2004, №774489 приоритет от 20.10.2004, №771539 приоритет от 15.02.2001, №771539 приоритет от 09.12.2005, №771539 приоритет от 01.06.2007, №655266 приоритет от 31.08.1995, на имя «NOKIA CORPORATION», Karakaari 7 FI-02610 Espoo, в отношении товаров и услуг 09, 10, 11, 12, 16, 28, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 20.03.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- финская компания «NOKIA CORPORATION» прекратила свою деятельность на территории Российской Федерации,

- сайт в сети Интернет, на который ссылается экспертиза, представлен на иностранном языке (предположительно на английском языке), из-за чего невозможно установить какие товары или услуги представляет или оказывает компания,

- в содержании сайта используется иное обозначение, которое существенно отличается от заявленного, что является дополнительным фактом отсутствия введения в заблуждения,

- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение со словесным элементом «НОКИАН» / «NOKIAN» не являются сходным до степени смешения по фонетическому признаку, так как имеют разный состав букв и разное ударение, отсутствие сходства по графическому признаку обусловлено использованием разного алфавита, разным расположением элементов в сравниваемых обозначениях, кроме того, обозначения порождают различные смысловые ассоциации, поскольку в них заложены разные понятия и идеи, противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении узкого перечня товаров 12 класса МКТУ, которые предназначены для узкого круга потребителей, в то время как перечень заявленных товаров широк и включает в себя товары 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21 и 28 классов МКТУ,

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №568418 не являются сходными до степени смешения по графическому, фонетическому и семантическому признакам, противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров 09 класса МКТУ, которые предназначены для узкого круга потребителей, в то время как перечень заявленных товаров шире,

- заявленное обозначение и серия товарных знаков со словесным элементом «NOKIA» также не являются сходными до степени смешения по графическому, фонетическому и семантическому признакам, противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении узкого перечня товаров 09, 10, 11, 12, 16, 21, 28, 35 и 42, которые предназначены для узкого круга потребителей, в то время как перечень заявленных товаров шире.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2026, заявителем доводы возражения были дополнены следующими сведениями:

- по результатам рассмотрения судебного дела №СИП-799/2024, действие противопоставленного товарного знака по свидетельству №568418, зарегистрированного на имя «Нокиа Солюшнс энд Нетворкс Ой», было прекращено вследствие его неиспользования,

- по данным открытого реестра ВОИС, действие товарного знака по международной регистрации №838661 не было продлено правообладателем, в связи с чем, данный товарный знак также больше не препятствует регистрации заявленного обозначения.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие копии документов:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2022720028 от 31.08.2023,
2. Копия определения суда по делу № СИП-802/2024,
3. Копия решения суда по делу СИП-799/2024,
4. Сведения о товарном знаке по свидетельству №568418,
5. Сведения о товарном знаке по международной регистрации №838661.

Также в материалы дела 10.10.2024 было представлено обращение от компании «Нокиа Корпорейшн (Nokia Corporation)» против регистрации заявленного обозначения «NOKIA» по заявке №2022720028 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2022) поступления заявки №2022720028 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).

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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии.




Перечень обозначений, приведенный в пункте 37 Правил, не является исчерпывающим.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «**Nokia**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении заявленных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой: серию словесных знаков [1] «**НОКИАН ТАЙЕРС ХАККА**» по свидетельству №878924, [2] «**NOKIAN TYRES OUTPOST**» по свидетельству №840589, [3] «**NOKIAN TYRES TRI 2**» по международной регистрации №1658824, [4] «**NOKIAN TYRES SNOWPROOF**» по международной регистрации №1640764, [5] «**NOKIAN TYRES TRACTOR KING**» по международной регистрации №1640763, [6] «**NOKIAN TYRES NAILPROOF**» по международной регистрации №1640761, [7] «**NOKIAN TYRES GROUND KING**» по международной регистрации №1640650, [8] «**NOKIAN TYRES FLOAT KING**» по международной регистрации №1640649, [9] «**NOKIAN TYRES COUNTRY KING**» по международной регистрации №1640648, [10] «**NOKIAN TYRES GROUND KARE**» по международной регистрации №1640368, [11] «**Nokian Tyres SilentDrive**» по международной регистрации №1583907, [12] «**Nokian Float King**» по международной регистрации №1493994, [13] «**Nokian Ground King**» по международной регистрации №1493953, [14] «**Nokian Multi King**» по международной регистрации №11493949, [15] «**Nokian Tractor King**» по международной регистрации №1493927, [16] «**Nokian WR Snowproof**» по международной регистрации №1443784, [17] «**Nokian Ground Kare**» по международной регистрации

№1392492, [18] «**Nokian Tyres Aramid Sidewalls**» по международной регистрации №1287842, [19] «**NOKIAN NAILPROOF**» по международной регистрации №1253280, [20] «**Nokian Tyres Go all the Way**» по международной регистрации №1244390, [21] «**NOKIAN ROCKPROOF**» по международной регистрации №1225609, [22] «**NOKIAN ROTIIVA**» по международной регистрации №1068837, [23] «**nokian TYRES**» по международной регистрации №1001769, [24] «**NOKIAN TYRES**» по международной регистрации №1001768, [25] «**NOKIAN HAKKAPELIITTA**» по международной регистрации №1001766, [26] «**nokian TYRES**» по международной регистрации №941501, [27] «**NOKIAN TYRES**» по международной регистрации №941500, [28] «**NOKIAN HAKKA**» по международной регистрации №906207, [29] «**NOKIAN HAKKAPELIITTA**» по международной регистрации №884261, [30] «**NOKIAN HEAVY TYRES**» по международной регистрации №884227, [31] «**nokian TRI 2**» по международной регистрации №870493, [32] «**nokian COUNTRY KING**» по международной регистрации №870489, [33] «**НОКИАН ХАККА**» по свидетельству №369780, [34] «**НОКИАН ТАЙРС**» по свидетельству №367293, [35] «**НОКИАН ХАККАПЕЛИИТТА**» по свидетельству №371435, выполненных буквами латинского и кириллического алфавитов, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, серию словесных и комбинированных знаков [36] «**NOKIA CLASSIC**» по свидетельству №347027, [37] «**NOKIA CARE**» по свидетельству №335822, [38] «**NOKIA**» по свидетельству №85144, [39] «**NOKIA**» по свидетельству №81817, [40] «**НОКИА**» по международной регистрации №1495448, [41] «**NOKIA**» по международной регистрации №1435983, [42] «**NOKIA**» по международной регистрации №1416724, [43] «**NOKIA**»

по международной регистрации №1354308, [44] «**NOKIA**» по международной регистрации №1298220, [45] «**NOKIA**» по международной регистрации №1260452, [46] «» по международной регистрации №901866, [47] «» по международной регистрации №838661, [48] «**NOKIA CONNECTING PEOPLE**» по международной регистрации №774489, [49] «**NOKIA**» по международной регистрации №771539, [50] «**NOKIA**» по международной регистрации №771539, [51] «**NOKIA**» по международной регистрации №771539, [52] «» по международной регистрации №655266, выполненных буквами латинского и кириллического алфавитов, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 10, 11, 12, 16, 21, 28, 35, 42 классов МКТУ, словесный товарный знак [53] «**Nokia Solutions and Networks**» по свидетельству №568418, выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-53] показал следующее.

Прежде всего следует отметить, что товарные знаки [19-21], [46, 47], [53] далее не учитываются в качестве противопоставлений ввиду прекращения действия правовой охраны (Приложение 4, 5).

Заявленное обозначение включает единственный индивидуализирующий словесный элемент - «**NOKIA**».

Противопоставленная серия товарных знаков [1-18, 22-35] включает группу товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «**NOKIAN**» [2-18, 22-32], выполненного в латинице, другая часть товарных знаков [1, 33-35] указанной серии включает словесный элемент «**НОКИАН**»,

по сути, представляющий собой транслитерацию элемента «NOKIAN» в кириллице. Именно элементы «NOKIAN», «НОКИАН» выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Следует отметить, что словесный элемент «NOKIA» заявленного обозначения не имеет перевода в каком-либо словаре, в словарных источниках обозначение «NOKIA» упоминается лишь в качестве названия финской компании или торговой марки, как одного из самых дорогих брендов в Европе, <https://translate.academic.ru/nokia/xx/ru/>. Отсутствует смысловое значение словесного элемента «NOKIAN» противопоставленных товарных знаков, ввиду чего семантический критерий сходства не может быть применен.

В этой связи сходство сравниваемых обозначений оценивается на основании применения фонетического и графического критерия.

В данном случае можно говорить о фонетическом вхождении элемента «NOKIA» в фонетический ряд противопоставленных товарных знаков [1-18, 22-35]. Заявленное обозначение, состоящее из пяти звуков, полностью совпадает с пятью звуками, расположенными в начальной части словесных элементов «NOKIAN» / «НОКИАН» противопоставленных товарных знаков, при этом наличие букв «N» / «Н», расположенных в конечной части словесных элементов «NOKIAN» / «НОКИАН», не придает существенного звукового отличия сравниваемым обозначениям.

С точки зрения визуального восприятия сравниваемые словесные элементы «NOKIA» заявленного обозначения и «NOKIAN» противопоставленных товарных знаков [2-18, 22-32] являются сходными, так как выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения.

Противопоставленная серия товарных знаков [36-45, 48-52], включает группу товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «NOKIA», [36-39, 41-45, 48-52], выполненного в латинице, другая часть товарных знаков [40] указанной серии включает словесный элемент

«НОКИА», по сути, представляющий собой транслитерацию элемента «NOKIA» в кириллице.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [36-45, 48-52] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «NOKIA» («НОКИА»), занимающий доминирующее положение в знаках.

Следует отметить, что словесный элемент «NOKIA» заявленного обозначения не имеет перевода в каком-либо словаре. Вместе с тем в словарных источниках обозначение «NOKIA» упоминается в качестве названия финской компании или торговой марки, являющейся одной из самых дорогих в Европе, <https://translate.academic.ru/nokia/xx/ru/>, что, таким образом, позволяет говорить об одной ассоциации при восприятии сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального восприятия сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [36-39, 41-45, 48-52] являются сходными, поскольку выполнены шрифтом латинского алфавита. При этом в отношении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [39, 42-45, 49-51], состоящих из элемента «NOKIA», выполненного стандартным шрифтом черного цвета, можно говорить о визуальном сходстве, близком к тождеству, ввиду незначительных отличий в шрифтовом исполнении.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

(далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении широкого перечня товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ.

Противопоставленным товарным знакам [1-18, 22-35] правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленным товарным знакам [36-45, 48-52] правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 10, 11, 12, 16, 21, 28, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленная серия товарных знаков со словесным элементом «NOKIAN» (НОКИАН) [1-18, 22-35] зарегистрирована в отношении товаров 12 класса МКТУ, включающих такие позиции как: аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; в частности, камеры для транспортных средств и шины; восстановленные шины; наборы инструментов и принадлежностей (за исключением для заклеивания) для ремонта камер и шин; приспособления для наложения накладок для ремонта камер и шин; протекторы используемые для восстановленных шин; транспортные средства и т.д.

Противопоставленная серия товарных знаков со словесным элементом «NOKIA» (НОКИА) также зарегистрирована в отношении широкого перечня товаров 12 класса МКТУ [41, 43, 44, 49, 50], включающих, в частности, «транспортные средства; устройства для передвижения по суше, воздуху или воде; запчасти, фурнитура и принадлежности и т.д.».

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ и товары 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-18, 22-35], [41, 43, 44, 49, 50] относятся к одной родовой группе товаров (устройства для передвижения по суше, воздуху или воде). В этой связи сравниваемые товары 12 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [36-39, 41, 44, 45, 48, 49, 52] относятся к одной родовой группе товаров - «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 для управления электричеством; аппаратура для записи, передачи воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счётные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня». В этой связи сравниваемые товары 09 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Кроме того, заявленные товары 09 класса МКТУ, относящиеся к категории «компьютерное программное обеспечение», и услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [37, 40, 42, 44, 45, 49], относящиеся к категории «услуги в области компьютерных технологий», могут быть отнесены к категории сопутствующих товаров и услуг, неразрывно связаны друг с другом в гражданском обороте, ввиду чего коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров и связанных с ними услуг.

Испрашиваемые товары 10 класса МКТУ и товары 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [41, 44, 45] относятся к одной родовой группе товаров – «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы, изделия ортопедические, мебель медицинская, оборудование для людей с ограниченными возможностями, оборудование и изделия для детей», в этой связи сравниваемые товары 10 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Испрашиваемые товары 11 класса МКТУ и товары 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [41, 42, 43] относятся к одной родовой группе товаров – «устройства для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, сушки, вентиляции, водоснабжения, санитарно-технические установки», сравниваемые товары 11 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ и товары 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [38, 49] относятся к одной родовой группе товаров – «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности; учебные материалы и наглядные пособия; пластмассовые материалы для упаковки; игральные карты; шрифты», сравниваемые товары 16 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Испрашиваемые товары 21 класса МКТУ и товары 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [38] относятся к одной родовой группе товаров – «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки;

устройства и приспособления для чистки и уборки; изделия из стекла, фарфора и фаянса». Сравнимые товары 21 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ и товары 28 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [44, 48, 49] относятся к одной родовой группе товаров – «игры, игрушки; гимнастические и спортивные изделия; украшения для рождественских елок; игровые автоматы». Сравнимые товары 28 класса МКТУ соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и совместный круг потребителей, ввиду чего признаются однородными.

Кроме того, заявленные товары 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 21, 28 классов МКТУ, относящиеся к категориям «препараты для фармацевтических, медицинских и ветеринарных целей, препараты санитарные», «машины и машинное оборудование и инструменты», «орудия и инструменты ручные», «приборы и инструменты оптические, сигнализации, контроля (проверки), аппаратура для записи, передачи воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, оборудование для обработки информации и компьютеры», «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные», «устройства для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, сушки, вентиляции, водоснабжения, санитарно-технические установки», «инструменты музыкальные», «домашняя или кухонная утварь и посуда», «игры, игрушки, видеоигры», и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [41, 42, 49-51], относящиеся к категории услуг по продвижению (продаже), включая оптовые, розничные услуги и услуги интернет-магазинов, в том числе, в области телекоммуникационных устройств, оборудования, систем, программного обеспечения, телефонов, компьютеров, компьютерного оборудования и компьютерных технологий, портативных мобильных цифровых электронных устройств, устройств и аппаратуры для записи, захвата, хранения, обработки,

редактирования, отображения, передачи или воспроизведения звука, изображений или видео, систем безопасности, вычислительных устройств, оборудования и аппаратуры для фитнеса и контроля за состоянием здоровья, навигационных устройств, устройств глобальной системы позиционирования [GPS], аудиовизуального оборудования, оборудования для информационных технологий, бытовой и кухонной утвари, игр и игрушек, станков, музыкальных инструментов, оптических товаров, медицинского оборудования и инструментов, фармацевтических препаратов, ветеринарных и санитарных препаратов, физиотерапевтического и спортивного оборудования, бытовой техники, отопления, приготовления пищи, холодильных и осветительных приборов и оборудования, сантехнических установок, могут быть отнесены к категории сопутствующих товаров и услуг, неразрывно связанных между собой в процессе производства и дальнейшей реализации, ввиду чего коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров и связанных с ними услуг.

Наличие серии товарных знаков (то есть группы вариантов товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «Нокиан», «Nokian» / «Нокиа», «Nokia»), принадлежащих одному лицу, а также длительность использования обозначений «Нокиан», «Nokian» / «Нокиа», «Nokia» компаний «Нокиан Тайерс плс» (Nokian Tyres plc) и «Нокиа Корпорейшн (Nokia Corporation)», известность обозначений на территории Российской Федерации может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателям противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений.

Данные факты являются обстоятельствами, усиливающими вероятность смешения сопоставляемых обозначений, ввиду чего коллегия пришла к выводу о наличии высокого риска смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Установив сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность сопоставляемых товаров и услуг, а также принимая во внимание

дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-18, 22-35], [36-45, 48-52] в отношении однородных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 28 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, как было отмечено в решении Роспатента, заявленное обозначение «NOKIA» воспроизводит обозначение «NOKIA», используемое широко известной компанией с многолетней историей «Nokia Corporation». «Nokia Corporation» – финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.

Следует отметить, что по делу №СИП-802/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [36-39, 40-45, 48-52] (стр. 11) в качестве доказательства широкой известности обозначения «NOKIA» суд принял во внимание социологическое исследование российских потребителей, в соответствии с которым товарный знак финского правообладателя «NOKIA» обладает очень высоким уровнем ассоциаций с деятельностью компании «Nokia Corporation»: 89,3% (100% потребителей обозначение «NOKIA» стало известно от одного года и раньше, 98,1% - от четырех лет назад и раньше, что свидетельствуют о высоком уровне его ретроспективной известности (до даты подачи заявки «Nokia» на имя общества «Экомир» (ранее - ООО «Торговые технологии» в 2022г.). Кроме того, более четырех пятых потребителей в целом (83,9%) считают, что товары, отличные от мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров к ним, т.е. товары, не относящиеся к 09 классу МКТУ, производятся одним производителем (Nokia Corporation) - 68% или другим производителем, но с разрешения, по лицензии «Nokia Corporation» (15,9%).

Кроме того, в решении отмечено, что чем шире известность обозначения, тем больше круг товаров (услуг), на которые может быть распространена репутация спорного товарного знака. Для обозначений с широкой известностью, обусловленной длительным присутствием во всем мире, в том числе в Российской Федерации, перенос ассоциации будет осуществляться в том числе и на неоднородные позиции.

В этой связи регистрация товарного знака, идентичного широко известному обозначению в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования деловой репутации известного мирового бренда, что создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара (услуги) или его изготовителя.

Таким образом, учитывая широкую известность компании «Nokia Corporation», обусловленной положительной репутацией и длительностью присутствия компании, в том числе, на рынке Российской Федерации, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ на имя заявителя, ООО «ЭКОМИР», на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что коллегией также было принято во внимание обращения от 10.10.2024, поступившего от компании «Нокиа Корпорейшн (Nokia Corporation)».

Таким образом, проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения «**Nokia**» требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «**Nokia**» выполнено единым шрифтом буквами латинского алфавита и не имеет перевода на русский язык.

Вместе с тем само по себе обозначение «Nokia» не имеет каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что обозначение противоречит общественным интересам, так как присутствующее в нем слово «Nokia», его значение и способ его выполнения никоим образом не оказывают негативного влияния на общественность, а факт подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака сам по себе не является основанием для применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Те или иные выводы о возможности применения данной нормы должны быть основаны на исследовании соответствующих ассоциаций, возникающих у потребителей, характера восприятия ими спорного обозначения.

Следовательно, указанный довод экспертизы оценивается коллегией как не доказывающий необходимость применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода экспертизы применительно к неоднородным товарам, в отношении которых обуславливается возможность недобросовестной конкуренции, то в этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В свою очередь Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения искового заявления №СИП-802/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [36-39, 40-45, 48-52] (Приложение 2, 3) 02.04.2026 было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований иностранного лица «MULTIGOODS PRODUCTION LIMITED», с которым заявитель, ООО «ЭКОМИР», заключил договор о совместной деятельности и принял на себя обязательства по регистрации обозначений «Nokia».

В указанном решении суд счел действия истца злоупотребления правом, что явилось, по сути, самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2023.