

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 возражение, поступившее 30.09.2024, поданное ООО «Топ Авто Партс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794807 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022794807, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным обозначением со словесным элементом «Tank», ранее

заявленным на регистрацию на имя компании «Грейт Уол Мотор Компани Лимитед», Китай (заявка №2022776795 (1), приоритет 28.02.2022), для товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 и 12 классов МКТУ.

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

- заявителем были выявлены заявки №2022712495, №2022776762, №2022712542, №2022767795 со словесным элементом «TANK». В отношении заявок №2022712495 и №2022712542 было принято решение об их регистрации в качестве товарного знака только для услуг 37 класса МКТУ. По заявке №2022776762 Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. По заявке №2022767795 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, однако, пошлина за регистрацию не оплачена;

- товарный знак по свидетельству №1042494 не должен был быть зарегистрирован в связи с наличием коммерческого обозначения заявителя, а также в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящий потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Заявитель направляет в Суд по интеллектуальным правам иск о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака;

- заявитель активно ведет предпринимательскую деятельность в области продажи автозапчастей, транспортных средств и устройств для транспортных

средств с использованием товарного знака «  » по свидетельству №842137. Данное обозначение было разработано в 2018 году учредителем компании Католик М.С., который на тот момент являлся учредителем компании ООО «Дальневосточный кластер». Упомянутая компания была ликвидирована, однако, использование упомянутого знака продолжалось. Товарный знак по свидетельству №842137 прекратил действие и учредителем компании ООО «Топ Авто Парте»,

являющейся аффилированным лицом ООО «Дальневосточный кластер», была осуществлена подача заявки на регистрацию товарного знака №2022794807, тождественного товарному знаку по свидетельству №842137, для тех же классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и 12 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Выписка из Госреестра по заявкам на товарные знаки №2022712495, №2022776762, №2022712542, №2022776795;
2. Распечатка решения Роспатента;
3. Распечатка материалов дела по заявке №2022776795;
4. Выписка из Госреестра по товарному знаку №842137;
5. Выписка из ЕГРЮЛ;
6. Копии счетов-фактур, счетов и актов за 2019, 2020 годы на рекламную продукцию заявителя;
7. Копии счетов, договоров за 2019, 2020 годы по товарам заявителя;
8. Копия договора на разработку заявленного обозначения.

На заседании, состоявшемся 20.01.2025, коллегией были уточнены основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было указано на несоответствие обозначения по заявке №2022794807 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №1041885 (2) в отношении товаров и услуг 12 и 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 и 12 классов МКТУ. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №1042494 (1) в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарами и услугам 07 и 12 классов МКТУ. Заявитель не ходатайствовал о переносе

заседания коллегии на более поздний срок с целью предоставления дополнительных пояснений к возражению.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2022) поступления заявки №2022794807 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «TANK», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного в правой части обозначения изобразительного элемента в виде стилизованного изображения амортизатора. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «домкраты», товаров 12 класса МКТУ «бамперы; ходовая часть автомобилей; спойлеры; хабы; устройства для работы двигателей под водой; квадроциклы; снегоходы».



Противопоставленный знак «  » (1) является комбинированным и состоит из геометрической фигуры прямоугольной формы, в верхней части которой помещена фигура, напоминающая букву «Т», в нижней части обозначения расположено слово «TANK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки (1-2) зарегистрированы на имя одного лица – компании «Грейт Уол Мотор Компани Лимитед», Китай.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение, прочитываемое и запоминаемое благодаря словесному элементу «TANK», обладает высокой степенью сходства со знаками (1-2), в основе которых лежит фонетически и семантически¹ идентичный словесный элемент – «TANK». Данные элементы исполнены заглавными буквами латинского алфавита, что относится к обстоятельствам, сближающим их визуально.

Заявленные товары 07 класса МКТУ «домкраты» однородны противопоставленным товарам 12 класса МКТУ, относящимся к различным видам автомобилей. Потребители, приобретающие автомобили, также заинтересованы в инструментах для их обслуживания, включая домкраты, которые используются для подъема автомобилей, применяются при их обслуживании и ремонте. Изложенное обуславливает схожесть в целевой аудитории сравниваемых товаров и каналах их реализации (домкраты и автомобили могут продаваться через одни и те же торговые сети, такие как автомобильные магазины, специализированные автосалоны). Потребители могут воспринимать сравниваемые товары как исходящие из единого источника происхождения.

Однородными признаются и заявленные товары 12 класса МКТУ «бамперы; ходовая часть автомобилей; спойлеры; хабы; устройства для работы двигателей под водой; квадроциклы; снегоходы», а также товары 12 класса МКТУ «средства наземные, а именно автомобили; автомобили; автомобили легковые; автодома; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; средства транспортные электрические, а именно автомобили; двигатели для наземных транспортных средств, а именно автомобильных; моторы для наземных транспортных средств, а именно автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств, а именно автомобилей; кузова для автомобилей; шасси автомобилей; колеса для транспортных средств, а именно автомобилей; шины для автомобилей; обивка

¹ <https://translate.academic.ru/tank/xx/ru/>

внутренняя для транспортных средств, а именно автомобилей; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; бамперы автомобилей; муфты обгонные для наземных транспортных средств, а именно автомобилей; муфты сцепления для наземных транспортных средств, а именно автомобилей; тормоза для транспортных средств, а именно автомобилей; капоты двигателей для транспортных средств, а именно автомобилей; стекла ветровые для автомобилей; зеркала заднего вида для автомобилей; амортизаторы для автомобилей; двери для транспортных средств, а именно автомобилей; ремни безопасности для сидений транспортных средств, а именно автомобилей; рулевые колеса для транспортных средств, а именно автомобилей; окна для транспортных средств, а именно автомобилей; подножки для транспортных средств, а именно для автомобилей; приспособления солнцезащитные для автомобилей; чехлы для запасных автомобильных колес; велосипеды; тележки автомобильные; машины легковые [транспортные средства]; насосы для велосипедов; грузовики; фургоны автомобильные; спортивные автомобили; электромобили; автофургоны для кемпинга; автомобили с жилым кузовом; машины скорой помощи» знаков (1-2). Данные товары однородны в связи с тем, что относятся к транспортным средствам (и их частям), могут быть произведены одним предприятием, иметь совместные каналы сбыта и круг потребителей.

Кроме того, заявленные товары 07 и 12 классов МКТУ однородны и услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг. Все вышеупомянутые услуги относятся к автомобилям» знаков (1-2). Как отмечалось выше, заявленные товары относятся к транспортным средствам, их частям, товарам для обслуживания транспортных средств (домкраты). В свою очередь противопоставленные услуги относятся к продвижению транспортных средств (автомобилей). С учетом изложенного,

заявленные товары 12 класса МКТУ и противопоставленные услуги 35 класса МКТУ знаков (1-2) могут исходить от одного лица (предприятия, осуществляющего производство и продажу транспортных средств и их частей), являются корреспондирующими товарами и услугами, способными производиться / оказываться в отношении одной аудитории (лица, заинтересованные в приобретении транспортных средств, их частей, товаров для обслуживания транспортных средств).

Сходство заявленного обозначения и знаков (1-2), а также однородность сравниваемых товаров в возражении никак не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражение указано на неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1042494 в связи с тем, что данный знак воспроизводит коммерческое обозначение заявителя, а также вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (заявителя). Кроме того, заявителем указывается на подачу в Суд по интеллектуальным правам иска о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака. Вместе с тем, на момент рассмотрения возражения, знак (1), также как и знак (2), являются действующими, их правовая охрана не прекращена, в связи с чем у коллегии нет оснований не учитывать данные противопоставления.



Наличие у заявителя прав на знак «  » по свидетельству №842137 не может быть учтено, поскольку правовая охрана данного знака досрочно прекращена решением Роспатента от 19.12.2022 в случае прекращения юридического лица - правообладателя (дата публикации и номер бюллетеня: 19.10.2022, Бюл. №20).

Сведения об активном использовании заявленного обозначения не снимают оснований, препятствующих государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками (1-2).

С учетом вышеизложенного, оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2024, изменить решение Роспатента от 25.04.2024, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794807 с учетом дополнительных обстоятельств.