

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 14.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вездеходы Бурлак» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746893 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2022746893 с приоритетом от 13.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746893 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения послужило заключение экспертизы, согласно которому установлено, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «СОМ» (домен верхнего уровня (TLD —

top-level domain) в системе доменных имен в Интернете. Домены верхнего (первого) уровня — это самый высокий уровень в иерархии системы доменных имен. (См. Интернет: <https://mchost.ru/articles/chto-takoe-domen-com/>) не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенное в состав заявленного обозначения реалистическое изображение транспортного средства не обладает различительной способностью, так как указывает на вид и назначение товаров, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса относится к неохраняемым элементам.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

« **БУРЛАК** »  » по свидетельствам №№598234 (1), 598233(2) с приоритетом от 20.10.2015г., зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "РУСИЧИ", Ярославская обл., г. Рыбинск, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ;

«  » по свидетельству №462569 (3) с приоритетом от 06.12.2011г. , зарегистрированным на имя Акционерного общества "Мордовское Агротехническое Машиностроение", Республика Мордовия, г.Саранск, р/п Луховка, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод об отсутствии у реалистичного изображения снегоболотохода различительной способности справедлив только для следующих товаров: вездеходы, внедорожники, снегоболотоходы. Для остальных товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, вывод некорректен, поскольку в 3D-анимации отсутствует реалистичное изображение, например, «сцепки прицепов для транспортных средств» или «передачи зубчатые для наземных транспортных средств»;

- заявитель выражает несогласие с выводом экспертизы относительно того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- в заявленном на регистрацию изменяющемся обозначении вначале слово «BURLAK» воспроизводится побуквенно, затем целиком, а в завершении видеоряда приводятся два обозначения: стилизованная буква «Б» и burlakoffroad.com, что существенно удлиняет звуковой ряд новыми фонетическими единицами и обуславливает отличие заявленного на регистрацию обозначения от противопоставленных товарных знаков;

- заявленное на регистрацию обозначение выполнено в 3D-анимации, в котором разноракурсные изображения кузова снегоболотохода, совмещенные с появляющимися попеременно заглавными буквами латинского алфавита, передают смотрящему идею автора об угловатой стилизации букв, рожденной под влиянием оригинального сочетания углов кузова снегоболотохода. Особо отмечалась визуальная привязка каждой буквы к корпусу снегоболотохода, как фактор дополнительно усиливающий различительную способность заявленного на регистрацию обозначения;

- при оценке заявленного обозначения необходимо было оценить изображения стилизованной буквы «Б» (на радиаторной решетке, боковой и задней части кузова) и доменного имени burlakoffroad.com по

фонетическому, семантическому и графическому критерию как самостоятельные элементы, так и во взаимосвязи с заявленным на регистрацию обозначением в целом;

- заявитель выражает несогласие с однородностью сравниваемых товаров 12 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Заявитель 27.05.2024 в материалы дела представил дополнительные материалы, а именно: раскадровку изменяющегося обозначения [1], уведомление экспертизы [2] и ответ заявителя на него [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.07.2022) поступления заявки №2022746893 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические

изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при

принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «» по заявке №2022746893 представляет собой изменяющееся обозначение, в котором присутствуют разноракурсные изображения кузова снегоболотохода, совмещенные с появляющимися попеременно заглавными буквами латинского алфавита. Также заявленное обозначение включает слова «BURLAK», «BURLAKOFFROAD.COM», «BUR» и «BURLA», выполненные буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 19.10.2023 было установлено, что элемент «COM» (домен верхнего уровня (TLD — top-level domain) в системе доменных имен в Интернете. Домены верхнего (первого) уровня — это самый высокий уровень в иерархии системы доменных имен. (См. Интернет: <https://mchost.ru/articles/chto-takoe-domen-com/>)) не обладает различительной способностью, в связи с чем, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Также было указано, что реалистичное изображение транспортного средства в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ, а именно *«вездеходы, внедорожники, снегоболотоходы; валы карданные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; двери для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; капоты двигателей для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; колеса для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; кузова для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; окна для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; оси*

для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; редукторы для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; решетки радиаторные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; рули, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; ручки управления транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; сиденья для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; системы гидравлические для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; сцепки прицепов для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; топливные баки для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; трансмиссии для наземных транспортных средств (включая раздаточные коробки), а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; фургоны [транспортные средства], а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; части ходовые транспортных средств (включая мосты, рамы и рычаги), а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; шины пневматические, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; шины твердые для колес транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; щитки противогрязевые, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов» не обладает различительной способностью не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в своем возражении, указывает, что вывод об отсутствии у реалистичного изображения снегоболотохода различительной способности справедлив только для следующих товаров: «вездеходы», «внедорожники»,

«снегоболотоходы». Для остальных товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, вывод некорректен, поскольку в видеофайле, представленном на этапе экспертизы, а также в его раскадровке [1] отсутствует реалистичное изображение, например, таких товаров как *«сцепки прицепов для транспортных средств»* или *«передачи зубчатые для наземных транспортных средств»*.

Относительно вышеизложенного коллегия отмечает, следующее. Заявленное обозначение представляет собой изменяющийся знак, вместе с тем, обозначение содержит реалистичное изображение транспортного средства, которое может быть соотнесено с частью испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ *«вездеходы»*, *«внедорожники»*, *«снегоболотоходы»*, что также подтверждает и сам заявитель.

Следует отметить, что транспортное средство представляет собой сложное техническое устройство, состоит из различных частей, таких как кузов, подвеска, рулевая система, тормозная система, двигатель, система питания, выпускная система, трансмиссия, электрооборудование.

Остальная часть испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ представляет собой части и узлы транспортных средств, при этом конкретизированы формулировками *«для вездеходов, снегоходов, снегоболотоходов, внедорожников, наземных транспортных средств»* в отношении которых реалистичное изображение транспортного средства, очевидным образом, способно указывать на принадлежность данных частей и узлов к этому транспортному средству, что является характеристикой товара. Таким образом, входящее в состав заявленного обозначения реалистичное изображение транспортного средства не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ в материалы дела не представлено.

(далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Как установлено выше, заявленное обозначение представляет собой изменяющийся знак, состоящий из изобразительных и словесных элементов. При этом, основным сильным элементом, обращающим на себя внимание потребителя следует признать словесный элемент «BURLAK» (транслитерация латинскими буквами русского слова «БУРЛАК»).

В противопоставленных знаках (1-3) знаках элемент «БУРЛАК» либо является единственным индивидуализирующим элементом (касается знака (1)), либо элементом, который проще запоминается потребителем (касается знаков (2 и 3)), в связи с чем, данный элемент является сильным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2022746893 и противопоставленных ему знаков (1-3) показал, что они включают фонетически и семантически (где «БУРЛАК» - рабочий, который в артели тянет на бечеве суда вверх по реке. См. <https://academic.ru/> Толковый

словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) тождественные элементы «BURLAK» и «БУРЛАК».

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в противопоставленных знаках изобразительных элементов. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются фонетически и семантическими тождественными, ассоциируются друг с другом в целом, что приводит к высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

При анализе однородности товаров 12 класса МКТУ установлено, что испрашиваемые к регистрации товары *«вездеходы, внедорожники, снегоболотоходы; валы карданные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; двери для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; капоты двигателей для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; колеса для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; кузова для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; окна для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; оси для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; редукторы для наземных транспортных*

средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; решетки радиаторные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; рули, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; ручки управления транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; сиденья для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; системы гидравлические для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; сцепки прицепов для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; топливные баки для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; трансмиссии для наземных транспортных средств (включая раздаточные коробки), а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; фургоны [транспортные средства], а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; части ходовые транспортных средств (включая мосты, рамы и рычаги), а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; шины пневматические, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; шины твердые для колес транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; щитки противогрязевые, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов», следует признать однородными противопоставленным товарам 12 класса МКТУ «механизмы силовые для наземных транспортных средств; снегоходы», в отношении которых действуют товарные знаки (1 и 2), товарам 12 класса «прицепы тракторные самосвальные» товарного знака (3), поскольку сравниваемые товары соотносятся по родовым и видовым признакам (наземные транспортные средства, а также их части и узлы), имеют одно и то же назначение (перемещение людей и предметов), могут иметь одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое и семантическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров 12 класса МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством, и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения 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 14.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2023.