

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 поступившее 25.01.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №975558, поданное ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Gazeve**» с приоритетом от 17.05.2023 по заявке № 2023741735 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.10.2023 за № 975558 в отношении товаров и услуг 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Андреева Дениса Сергеевича, Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 975558 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№437904 (1), 587849 (2), 520699 (3), 141223 (4), 548926 (5), 588175 (6), 738090 (7), 738091 (9), 738089 (10), 747157 (11), 763862 (12), 795861 (13), 141224

(14), 291953 (15), 306938 (16), 520576 (17), 610664 (18), которые образуют серию. В приведенной серии товарных знаков доминирующим элементом является обозначение «ГАЗель» / «GAZelle», так как именно эти элементы обуславливают запоминание товарных знаков потребителями;

- сравниваемые товарные знаки следует признать сходными ввиду тождества звучания начальных частей [Gaze-]. При фонетическом воспроизведении буквосочетание [LL] в обозначении «GAZelle» воспринимается как один звук, соответствующий букве [L], ввиду чего фонетическое сходство между доминирующим обозначением «GAZelle» в серии товарных знаков ООО «Автозавод «ГАЗ» и товарным знаком «Gazeve» по свидетельству №975558 заключается в пяти звуках из шести имеющихся - [G A Z e l e] у обозначения «GAZelle» и [G a z e v e] у обозначения «Gazeve»;

- отсутствие лексических значений обозначения «Gazeve» не позволяет оценить сходство товарного знака «Gazeve» по свидетельству №975558 и доминирующего обозначения «GAZelle» в серии товарных знаков ООО «Автозавод «ГАЗ» по семантическому признаку;

- товарные знаки имеют визуальное сходство. Сравнимые обозначения представляет собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом визуальное сходство между доминирующим обозначением «GAZelle» в серии товарных знаков ООО «Автозавод «ГАЗ» и товарным знаком «Gazeve» по свидетельству №975558 заключается в пяти буквах – «G», «A», «Z», «e», «e» у обозначения «GAZelle» и «G», «a», «z», «e», «e» у обозначения «Gazeve»;

- товары 27 класса МКТУ по свидетельству №975558 (большая их часть) являются однородными товарам 27 класса МКТУ противопоставленных знаков по свидетельствам №№437904, 587849 и 520699, так как они являются взаимодополняемыми, имеют одинаковый круг потребителей, условия реализации;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, образующие серию, зарегистрированы в период с 1995 г. по 2019г. и до настоящего времени используются для брендинга транспортных средств и однородных с ними

автокомпонентов, что подтверждает длительную широкую известность доминирующего обозначения «GAZelle» на рынке;

- по результатам исследования, проведенного в 2013 году крупнейшим в мире бренд-консалтинговым агентством «Interbrand», «ГАЗель» назван самым сильным российским автомобильным брендом. В общем рейтинге «Самые ценные российские бренды 2013» «ГАЗель» занимает 12-е место, поднявшись по сравнению с 2008 годом сразу на 17 позиций, и является единственным представителем автопрома в списке из 40 брендов. Других автомобильных марок в этом списке просто нет. Стоимость бренда «ГАЗель», по данным «Interbrand», в 2013 году составила 38,5 млрд руб., что в 10 раз больше, чем в 2008 году. Сбыт осуществляют сотни независимых дилеров по всему СНГ. Указанное повышает опасность смещения сравниваемых средств индивидуализации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки информации из сети Интернет (1).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 975558 недействительным в отношении товаров 27 класса МКТУ «коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов; покрытия напольные из линолеума; половики для вытирания ног».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2,4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Причем подавшее возражение лицо должно доказать наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения. Лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, свидетельствующих о ведении им

деятельности в области производства товаров 27 класса МКТУ и о введении в гражданский оборот товаров 27 класса МКТУ с использованием зарегистрированных на его имя товарных знаков, а также доказательств, иллюстрирующих столкновение интересов двух компаний в данном сегменте рынка. Таким образом, заинтересованность ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 975558 не прослеживается. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый и противопоставленные знаки отличаются семантически.

Согласно словарям: газель – это название некоторых видов полорогих парнокопытных животных рода газели, обитающих в Африке и Азии. Словесный элемент «Gazeve» значения не имеет. Таким образом, понятия и идеи, заложенные в противопоставленных обозначениях, очевидным образом отличаются от понятий и идей проверяемого обозначения, и обозначения имеют различное смысловое содержание, так как вызывают различные ассоциации и восприятие в сознании потребителя. Причем смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом;

- так же налицо значительные графические и фонетические различия сравниваемых обозначений, в том числе, формируемые элементами обозначений «бизнес» и «next»;

- с учётом вышеописанных различий, в особенности смысловых, проверяемое обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками, они производят различное общее впечатление, не могут восприниматься как принадлежащие одному и тому же лицу, что является основанием для вывода о несходстве до степени смешения обозначений;

- оспариваемые товары 27 класса МКТУ «коврики для занятия йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры для ваннных комнат; ковры, препятствующие скольжению; половики для вытирания ног» не являются

однородными товарам 27 класса МКТУ «ковры для автомобилей; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов» противопоставленных знаков;

- назначение товаров относится к основным признакам для установления однородности товаров. В этой связи обращаем внимание, что прямо указанное назначение товаров - для занятий йогой, огнестойкие для каминов и барбекю, для ванных комнат, препятствующие скольжению, для вытирания ног, определяющее свойства, размеры, качества оспариваемых товаров, позволяют признать их неоднородными товарам по противопоставленным знакам. Такие товары продаются в различающихся торговых предприятиях, не взаимозаменяемы и не взаимодополняемы, имеют различающихся потребителей, способы, цели использования, то есть неоднородны.

Корреспонденцией от 11.06.2024 от лица, подавшего возражение, поступили следующие материалы (копии):

- дистрибьюторское соглашение №ДГ30/0003/001/20 от 01.04.2020 (2);
- договор №ДС14/0036/СТТ/20 от 16.04.2020;
- лицензионный договор о предоставлении права использования товарных знаков №ДЛ04/0002/СТТ/20 от 11.11.2020.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №№437904, 587849, 520699, 141223, 548926, 588175, 738090, 738091, 738089, 747157, 763862, 795861,

141224, 291953, 306938, 520576, 610664, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» вводит в гражданский оборот автомобили, а также сопутствующие им товары. Изложенное в совокупности позволяет признать данное лицо заинтересованности в подаче настоящего возражения по приведенному выше основанию.

Оспариваемый товарный знак «**Gazeve**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «G» - заглавная. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «gazeve». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 27 класса МКТУ.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены словесные и комбинированные

товарные знаки «» (1), «» (2),

«» (3), «» (4),

«» (5), «» (6),

«» (7), «» (8),

«» (9), «» (10),

«» (11), «» (12),

«» (13), «» (14),

«» (15), «» (16),

«» (17), зарегистрированные на имя одного лица –

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ». Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 27 класса МКТУ. Знаки (7-9, 11, 12)

зарегистрированы для товаров и услуг 09, 12, 16, 28, 35, 37 классов МКТУ, знаки (5, 10) – для товаров и услуг 12, 16, 28, 35 классов МКТУ, знаки (4, 13) для товаров и услуг 12, 16, 35 классов МКТУ, знаки (14, 15) – для товаров 28 класса МКТУ, знак (6) для товаров и услуг 16, 28, 35 классов МКТУ, знак (16) – для товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, знак (17) – для товаров и услуг 12, 16, 35 классов МКТУ. Словесный элемент «supreg» в знаке (8) является неохраняемым.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше, товарный знак по свидетельству №975558 является словесным и образован элементом «Gazeve».

В свою очередь противопоставленные товарные знаки в первую очередь запоминаются благодаря единственным или доминирующим в их составе словесным элементам «GAZELLE», «ГАЗЕЛЬ».

Сравниваемые словесные элементы оспариваемого и противопоставленных знаков «Gazeve» и «GAZELLE» (2, 4, 6-12, 15) обладают высокой степенью фонетического сходства, обусловленного их близким звукорядом. В частности, сравниваемые элементы характеризуются совпадением пяти букв [g a z e e], расположенных в одинаковой последовательности, таким образом, все гласные буквы, а также большинство согласных букв совпадают и они могут быть прочитаны одинаково с ударением на одни и те же буквы. Сравниваемые слова различаются только лишь согласными буквами [v / l l], расположенными в конечных частях сравниваемых слов, в связи с чем звуковые отличия данных словесных элементов признаются минимальными.

Кроме того, словесный элемент «Gaseve» оспариваемого знака признается сходным и со словесным элементом «ГАЗЕЛЬ», несущим основную индивидуализирующую нагрузку в знаках (1, 3, 5, 14, 16-17). Данный вывод основан на тождестве звучания их начальных частей (GAZE - ГАЗЕ), с которых начинается прочтение и запоминание данных слов. Отсутствие сходства конечных частей данных словесных элементов вносит лишь незначительное звуковое отличие между ними.

Отсутствие сведений о семантике оспариваемого знака не позволяет провести его сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленными знаками, что снижает значение данного фактора восприятия сравниваемых средств индивидуализации.

Следует констатировать, что товарный знак по свидетельству №975558 и знаки (1, 3, 5, 14, 16-17) имеют визуальные отличия ввиду того, что исполнены буквами различных алфавитов, оспариваемый знак и знаки (1-3, 6-12, 16-17) имеют различное количество словесных элементов в их составе, знаки (1-6, 10-13, 16) имеют оригинальное графическое исполнение. Вместе с тем, следует констатировать признаки визуального сходства между оспариваемым знаком и знаками (2, 4, 6-12, 15), поскольку они включают в свой состав словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита, начертание части букв совпадает.

Резюмируя вышеизложенное, оспариваемый и противопоставленные знаки (1-16) признаются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Оспариваемые товары 27 класса МКТУ «коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов; покрытия напольные из линолеума; половики для вытирания ног» оспариваемого знака и товары 27 класса МКТУ «ковры для автомобилей; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов» знака (1), товары 27 класса МКТУ «ковры для автомобилей; покрытия для полов» знаков (2-3) обладают высокой степенью однородности, поскольку соотносятся как род-вид или относятся к одной родовой группе (покрытия для полов). Существуют предпосылки для восприятия сравниваемых товаров как исходящих из одного источника происхождения, кроме того, существует возможность их совместной реализации в отношении одного круга потребителей.

Вместе с тем, как отмечалось выше, знаки (7-9, 11, 12) зарегистрированы для товаров и услуг 09, 12, 16, 28, 35, 37 классов МКТУ, знаки (5, 10) – для товаров и услуг 12, 16, 28, 35 классов МКТУ, знаки (4, 13) для товаров и услуг 12, 16, 35

классов МКТУ, знаки (14, 15) – для товаров 28 класса МКТУ, знак (6) для товаров и услуг 16, 28, 35 классов МКТУ, знак (16) – для товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, знак (17) – для товаров и услуг 12, 16, 35 классов МКТУ. Таким образом, в перечнях знаков (4-16) отсутствуют товары, которые могли бы быть признаны однородными по отношению к оспариваемым товарам 27 класса МКТУ. Так, товары противопоставленных регистраций относятся к совершенно иным родовым и видовым группам, имеют совершенно иные условия реализации, круг потребителей и не могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В отношении анализа однородности товаров, для которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №975558 и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-16), коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного знаков (1-16) определяется исходя из степени сходства знаков 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). Высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленных знаков (1-3) при отсутствии однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях указанных регистраций, не приведет к смешению данных товаров и услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Вместе с тем, высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленного знаков (1-3) наряду с высокой степенью однородности сравниваемых товаров 27 класса МКТУ, обуславливают высокий риск смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками российскими потребителями.

В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия приняла во внимание обстоятельства, повышающие опасность смешения упомянутых средств индивидуализации. К указанным обстоятельствам относится длительное

присутствие на рынке Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение, маркированных принадлежащими ему товарными знаками в отношении, в том числе, ковриков для автомобилей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия находит убедительными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №975558 недействительным в отношении всех товаров 27 класса МКТУ «коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов; покрытия напольные из линолеума; половики для вытирания ног».