

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963336, поданное Акционерным обществом «Саранский завод автосамосвалов», г. Саранск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**САЗ**» по заявке №2022783256 с приоритетом от 21.11.2022 зарегистрирован 29.08.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №963336 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «СКЕЙЛ», 156011, Костромская обл., Кострома город, Магистральная улица, 59, 53 (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 29.08.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №17 за 2023 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №963336 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №963336 нарушает его исключительное право на товарный знак «САЗ» по свидетельству №639303 с более ранним приоритетом от 27.01.2017 зарегистрированный в отношении товаров 28 класса МКТУ. Сопоставляемые товарные знаки являются тождественными, а товары, в отношении которых они зарегистрированы, однородны.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963336 недействительным частично в отношении таких товаров 28 класса МКТУ как *«автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; карточки для игр; карты игральные; качалки-лошади [игрушки]; кегли; кегли [игра]; комнаты для кукол; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; куклы шарнирные; маджонг; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; мотовила для воздушных змеев; мячи для игр; нарды; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые;*

пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; тобогганы [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; фигурки [игрушки]; футбол настольный; хлопушки ручные [игрушки-трещотки]; шарики для игр; шахматы; шашки [игра]; луки для стрельбы; палочки-браслеты святящиеся в качестве игрушек для вечеринок; качели; качели для йоги; карусели ярмарочные; модели транспортных средств масштабные; колокольчики для новогодних елок; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; снег искусственный для новогодних елок; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; елки новогодние из синтетических материалов; устройства для игр; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; джойстики для видеоигр; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; перчатки для игр; песочницы для детских площадок; приставки игровые; приставки игровые портативные; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; устройства и оборудование для боулинга; шары бильярдные; шары для боулинга; шары для игры в боулз; патинко; слот-машины [игровые автоматы]; шары воздушные для праздников».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №963336, извещенный надлежащим образом о поступившем возражении, на дату его рассмотрения свой отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал. При этом в распоряжении коллегии имеются сведения о получении правообладателем по адресу места нахождения и по адресу для переписки уведомлений о поступившем возражении, дате, времени и месте его рассмотрения (почтовые идентификаторы 80101098631919 и 80101098631902). Согласно положениям пункта 41 Правил ППС

неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963336 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.11.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №963336 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**САЗ**» по свидетельству №963336 с приоритетом от 21.11.2022 явилось имеющееся, по мнению Акционерного общества «Саранский завод автосамосвалов», нарушение его исключительного права на товарный знак «**САЗ**» по свидетельству №639303 с более ранним приоритетом от 27.01.2017.

Наличие у Акционерного общества «Саранский завод автосамосвалов» более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №639303, с которыми, как полагает это лицо, ассоциируется оспариваемый товарный знак по свидетельству №963336, позволяет признать его заинтересованность в подаче настоящего возражения.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №963336 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

САЗ

Оспариваемый товарный знак «САЗ» по свидетельству №963336 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита и зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 28 класса МКТУ. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963336 оспаривается в отношении приведенных в возражении 28 класса МКТУ *«автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; карточки для игр; карты игральные; качалки-лошади [игрушки]; кегли; кегли [игра]; комнаты для кукол; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; куклы шарнирные; маджонг; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; мотовила для воздушных змеев; мячи для игр; нарды; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек;*

средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; тобогганы [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; фигурки [игрушки]; футбол настольный; хлопушки ручные [игрушки-трещотки]; шарики для игр; шахматы; шашки [игра]; луки для стрельбы; палочки-браслеты святящиеся в качестве игрушек для вечеринок; качели; качели для йоги; карусели ярмарочные; модели транспортных средств масштабные; колокольчики для новогодних елок; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; снег искусственный для новогодних елок; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; елки новогодние из синтетических материалов; устройства для игр; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; джойстики для видеоигр; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; перчатки для игр; песочницы для детских площадок; приставки игровые; приставки игровые портативные; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; устройства и оборудование для боулинга; шары бильярдные; шары для боулинга; шары для игры в боулз; патинко; слот-машины [игровые автоматы]; шары воздушные для праздников».

Противопоставленный товарный знак «САЗ» по свидетельству №639303 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; карусели ярмарочные; качели; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; шары надувные для игр».

При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №963336 и №639303 коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и

однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (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. 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.

Анализ показал, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки «САЗ» и «САЗ» совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами кириллического алфавита типовыми шрифтами. Незначительные визуальные отличия сравниваемых обозначений, заключающиеся в толщине регистра букв зрительно неактивны. В данном случае совпадение словесных элементов и их выполнение стандартным шрифтом одного алфавита обуславливает вывод об их тождестве, что подразумевает суждение об их восприятии как об одном и том же обозначении.

Что касается однородности товаров сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить, что они зарегистрированы либо в отношении идентичных

позиций, либо для товаров, которые относятся к одной и той же родовой категории – игры и принадлежности для них. Данные обстоятельства свидетельствуют об одинаковом назначении и круге потребителей этих товаров, а также об одинаковых условиях их реализации, что позволяет говорить об однородности товаров 28 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков.

Учитывая установленное наличие тождества оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также однородность товаров 28 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, следует констатировать, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №963336 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право Акционерным обществом «Саранский завод автосамосвалов» на принадлежащий этому лицу товарный знак по свидетельству №639303.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963336 недействительным частично в отношении товаров 28 класса МКТУ «автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки

плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; карточки для игр; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; куклы шарнирные; луки для стрельбы; маджонг; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игр; нарды; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; палочки-браслеты святящиеся в качестве игрушек для вечеринок; патинко; перчатки для игр; песочницы для детских площадок; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приставки игровые; приставки игровые портативные; ракетки; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; слот-машины [игровые автоматы]; снег искусственный для новогодних елок; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; тобогганы [игрушки]; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и

кондитерских изделий; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; футбол настольный; хлопушки ручные [игрушки-трещотки]; шарики для игр; шары бильярдные; шары воздушные для праздников; шары для боулинга; шары для игры в боулз; шахматы; шашки [игра]».