

## **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, поданное 22.07.2024, поданное Акционерным обществом «Саранский завод автосамосвалов» г. Саранск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963337, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**SAZ**» по заявке № 2022783258, поданной 21.11.2022, зарегистрирован 29.08.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 963337 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СКЕЙЛ», г. Кострома, (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 22.07.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 963337 произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов» является правообладателем товарных знаков «САЗ» по свидетельству № 639303, «SAZ» по

свидетельству № 660336, которые имеют высокую степень сходства со спорным товарным знаком «SAZ» по свидетельству № 963337;

- часть товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородна товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №963337 недействительным частично, а именно *«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 пускания 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, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении свой отзыв не представил.

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

С учетом даты (21.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №963337 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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.

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, принадлежит исключительное право на товарные знаки со словесными элементами «SAZ» и «CA3», которые являются сходными, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет признать лицо, подавшее, возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963337 на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**SAZ**» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки « САЗ » по свидетельству №639303 [1], « SAZ » по свидетельству №660336 [2] действуют, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «saz» может в переводе с азербайджанского языка на русский язык иметь значение «саз» (азербайджанский народный струнный щипковый музыкальный инструмент). (см. интернет-словарь <https://translate.academic.ru/>, Azərbaycanca-rusca lügət)/ Также оспариваемый товарный знак способен восприниматься в качестве транслитерации слова «САЗ» - Саратовский авиационный завод; САЗ Саранский завод автосамосвалов (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/679277> ). Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1 и 2] могут вызывать в сознании потребителя одни и те же ассоциативные связи, что приводит к выводу о семантическом тождестве сравниваемых обозначений

Оспариваемый товарный знак может иметь произношение [САЗ], является фонетически тождественным противопоставленным знакам [1 и 2], а также графически тождественным с противопоставленным товарным знаком [2].

На основании проведенного анализа коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным противопоставленному товарному знаку [2], а также фонетически и семантически тождественным противопоставленному товарному знаку [1], сравниваемые товарные знаки способны ассоциироваться друг с другом в целом.

Что касается анализа товаров, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Оспариваемые товары 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» являются однородными противопоставленным товарам 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; 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», в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1 и 2]. Сравнимые товары либо содержат тождественные позиции, либо соотносятся как род-вид товаров (игры и игрушки, устройства для игр и развлечений, изделия гимнастические, елочные украшения), имеют одно и то же назначение, потребительские качества, условия реализации и круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 28 классов МКТУ в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №963337 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963337 недействительным частично, а именно в отношении части товаров 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».