

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 02.02.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 936121, поданное компанией «ХАЙ-ГИИР ПРОДАКТС, ИНК», США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**E-AUTOMAG**» с приоритетом от 28.02.2022 по заявке № 2022712443 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.04.2023 за № 936121 в отношении товаров и услуг 09, 11, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Чугайнова Артура Артуровича, Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 936121 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным



знаком «**МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ**» по свидетельству №414437, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №936121 элемент «Е-» является слабым, поскольку представляет собой сокращение от слова «электронный» (англ. «electronic») и часто используется при осуществлении разнообразных видов деятельности, связанных с использованием цифровых форматов, в том числе, в компьютерных сетях, включая сеть Интернет. Элемент «Е-» используется, в частности, в таких распространенных обозначениях: «e-book» – «электронная книга» и «e-text» – «электронный текст» (см., например, материал из Википедии «Электронная книга», https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_книга); «e-mail» – «электронная почта» (см., например, материал из Википедии «Электронная почта», https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_почта); «E-learning» – «электронное обучение» (см., например, материал из Википедии «Электронное обучение», https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронное_обучение); «e-Trading» – «электронная торговля» (см., например, материал из Википедии «Электронная торговля», https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_торговля); «e-shop» – «Интернет-магазин» (см., например, материал из Википедии «Интернет-магазин», <https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-магазин>);

- согласно решению Роспатента по заявке № 2014732381 обозначению «SMC e-Learning» было отказано в регистрации в качестве товарного знака (элемент «e-Learning» признан описательным в отношении услуг 42 класса МКТУ). Таким образом, применение приведенного выше подхода, касающегося элемента «Е-», к оценке охраноспособности товарных знаков является правомерным;

- деятельность в отношении товаров 12 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки, осуществляется, в том числе, с использованием сети Интернет. Так, лицо, подавшее возражение, длительное время использует товарный знак по свидетельству №414437 на Интернет-сайте www.amag.ru. Также следует указать, что в противопоставляемом

товарном знаке по свидетельству №414437 включенное в его состав словосочетание «МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ» исключено из правовой охраны;

- учитывая изложенное выше, «сильными» элементами сравниваемых товарных знаков являются, соответственно, элементы «» и «AUTOMAG». Проведение анализа сходства данных обозначений с точки зрения смыслового критерия не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового значения у слова «AUTOMAG». Вместе с тем, начальная часть указанного слова «АУТО-» в целом ряде языков означает, прежде всего, «автомобиль», «авто», «авто-». При этом, например, популярный сервис купли-продажи автомобилей «Авто.ру» использует доменное имя <https://auto.ru/>. Следовательно, можно утверждать, что российские потребители товаров 12 класса МКТУ будут воспринимать обозначение «AUTOMAG» как транслитерацию буквами латинского алфавита слова «АВТОМАГ» (важно также отметить сходство начертания букв латинского алфавита «U» и «V»). При этом, «смайлик» в рассматриваемом элементе «» противопоставленного товарного знака имеет округлую форму, напоминающую букву «О». Учитывая изложенное, с точки зрения уже другого критерия сходства – звукового – рассматриваемые элементы «АВТ • МАГ» и «AUTOMAG» являются не просто сходными, а близкими к тождеству. Визуальный критерий сходства в данном случае не является определяющим. Наличие «смайлика» в элементе «» противопоставленного товарного знака, безусловно, усиливает его различительную способность – однако, оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей;

- таким образом, за счёт высокой степени фонетического сходства «сильных» элементов сравниваемых товарных знаков, а также высокой вероятности восприятия названных элементов российскими потребителями товаров 12 класса МКТУ как их взаимной транслитерации, следует признать товарные знаки по свидетельствам №414437 и №936121 сходными в целом;

- перечень противопоставленного товарного знака включает товары 12 класса МКТУ, относящиеся к наземным транспортным средствам как таковым («велосипеды; мопеды»), а также к частям для наземных транспортных средств – как без конкретизации таких средств (например, «коробки передачи для наземных транспортных средств»), так и с указанием их видов («седла для велосипедов, мотоциклов»). Перечень регистрации оспариваемого товарного знака включает несколько групп товаров 12 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации;

- оспариваемый перечень товаров 12 класса МКТУ содержит следующие позиции: «борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; кессоны [транспортные средства]; механизмы силовые для наземных транспортных средств; погрузчики порталные; средства транспортные амфибийные». Противопоставленный перечень включает широкий круг частей наземных транспортных средств – в том числе, автомобилей. В этой связи, однородность оспариваемых товаров 12 класса МКТУ «борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; механизмы силовые для наземных транспортных средств» товарам 12 класса МКТУ из противопоставленного перечня является очевидной. Более того, указанная однородность подтверждается уведомлением экспертизы от 20 сентября 2023 г. по заявке №2023708280: товары 12 класса МКТУ из перечня названной заявки, аналогичного перечню товарного знака по свидетельству №414437, признаны однородными указанным двум позициям из перечня оспариваемой регистрации;

- однородность товаров «погрузчики порталные; средства транспортные амфибийные» товарам 12 класса МКТУ из перечня регистрации товарного знака №414437 также очевидна, поскольку порталные погрузчики производятся, в том числе, на базе автомобильных шасси, а в число амфибийных транспортных средств входят автомобили (см., например, материал из Википедии «Машина-амфибия», <https://ru.wikipedia.org/wiki/Машина-амфибия>);

- оспариваемые товары 12 класса МКТУ «кессоны [транспортные средства]» являются специализированными автоприцепами, т.е. товарами, однородными товарам 12 класса МКТУ из противопоставленного перечня;

- товары 12 класса МКТУ «буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны железнодорожные; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; дороги канатные подвесные; дрезины; кабины для подвесных канатных дорог; локомотивы; полки спальные для транспортных средств; пулки для транспортировки; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; тележки двухколесные; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; трамваи; трубы локомотивные; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства опрокидывающие [части железнодорожных вагонов]; фуникулеры» оспариваемого знака либо являются наземными транспортными средствами, либо для них предназначены – что свидетельствует об их однородности с противопоставляемыми товарами 12 класса МКТУ. Сказанное относится также к товарам для передвижения по рельсам из товарной позиции «средства транспортные для передвижения по воздуху, воде или рельсам»;

- товары 12 класса МКТУ «весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; глиссеры; драги плавучие [судна]; каноэ; катера; колокола водолазные; корпуса судов; кранцы судовые; крюки судовые; мачты корабельные; паромы [суда]; понтоны; рангоут [морской флот]; скутеры водные [персональные плавсредства]; средства транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные водные; средства транспортные на воздушной подушке; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; стапели наклонные для судов; суда спасательные; трубы дымовые для судов; уключины устройства для расцепления судов; утки швартовые [морские]; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; яхты», а также товары для передвижения по воде из товарной позиции «средства транспортные для

передвижения по воздуху, воде или рельсам» оспариваемого знака явным образом однородны товарам «баржи» из перечня противопоставленной регистрации;

- оставшаяся часть товаров 12 класса МКТУ из оспариваемого перечня относится к летательным и космическим аппаратам. Их однородность товарам 12 класса МКТУ из перечня противопоставленной регистрации может быть установлена на основании совпадения родовых понятий «транспортные средства» и «аппараты для перемещения».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №936121 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. Распечатка товарного знака по свидетельству № 414437;
2. Сведения из веб-архива web.archive.org;
3. Распечатка Интернет-сайта www.amag.ru по состоянию на 17.09.2010;
4. Перевод слова «auto-» в сервисе Мультитран;
5. Распечатка с Интернет-сайта «Авто.ру» <https://auto.ru/>;
6. Уведомление экспертизы по заявке №2023708280;
7. Распечатка с Интернет-сайта <https://www.luidorauto.ru/>.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты России в связи с истечением срока хранения. Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2024, отсутствовал и отзыва не представил.

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

С учетом даты (28.02.2022) 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарным и знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации, товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющим 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. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №414437, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение. Компанией «ХАЙ-ГИИР ПРОДАКТС, ИНК.» была подана заявка на регистрацию

обозначения «**E-AUTOMAG**» в качестве товарного знака, которой на стадии экспертизы был противопоставлен оспариваемый товарный знак.

Изложенное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**E-AUTOMAG**» состоит из заглавной буквы «Е» и словесного элемента «AUTOMAG», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, указанные элементы разделены дефисом. Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 12 классов МКТУ.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ему было противопоставлен комбинированный товарный

знак «» по свидетельству №414437, который состоит из словесного элемента «АВТОМАГ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, буква «о» выполнена в виде изображения смайлика. В нижней части знака помещено словосочетание «магазин для автомобилистов», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне синего прямоугольника. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словосочетания «магазины для автомобилистов».

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

Оспариваемый товарный знак «**E-AUTOMAG**» обладает высокой степенью сходства с противопоставленным ему знаком

 «МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ», определяемой фонетической близостью их сильных элементов «AUTOMAG» и «АВТОМАГ», которые, в том числе, могут рассматриваться в качестве транслитерации друг друга. Следует отметить, что словосочетание «магазины для автомобилистов» противопоставленного знака исключено из самостоятельной правовой охраны, а элемент «е» оспариваемого знака может быть отнесен к его слабым элементам, так как часто используется в

качестве сокращения от слова «электронный» (например, e-mail – это электронная почта¹, e-book – это электронная книга, e-text – это электронный текст², e-trading – это электронная торговля³), в связи с чем индивидуализирующая способность данных элементов снижена.

Согласно словарям основных европейских языков⁴, а также словарно-справочным источникам информации⁵, словесные элементы «АУТОМАГ» и «АВТОМАГ», несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках, не имеют лексических значений, следовательно, провести их сравнение по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Указанное снижает значение смыслового фактора восприятия исследуемых знаков.

Что касается визуального критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии оспариваемого и противопоставленного знаков, в силу того, что товарный знак по свидетельству №936121 выполнен в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства сравниваемых знаков, установленной на основе их фонетического сходства, а также при сниженном значении семантического и графического факторов восприятия.

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Однородными признаются товары 12 класса МКТУ «механизмы силовые для наземных транспортных средств» оспариваемого товарного знака, а также товары 12 класса МКТУ «трансмиссии для наземных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи

¹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_почта

² https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_книга

³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_торговля

⁴ <https://translate.academic.ru/automag/xx/ru/>

⁵ <https://academic.ru/searchall.php?SWord=автомар&from=ru&to=xx&did=&stype=>

приводные для наземных транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шестерни велосипедов» противопоставленного знака. Сравнимые товары объединены одной родовой группой (элементы трансмиссии), могут исходить из единого источника происхождения, иметь совместные каналы реализации.

Товары 12 класса МКТУ «погрузчики порталные» оспариваемого товарного знака однородны с товарами 12 класса МКТУ «шасси автомобилей» противопоставленного знака. Указанное обосновывается тем, что согласно представленной лицом, подавшим возражение, распечатке из сети Интернет (7), порталные погрузчики производятся, в том числе, на базе автомобильных шасси. Следовательно, упомянутые товары характеризуются взаимодополняемостью, совместным использованием и могут быть произведены одним лицом.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №936121 оспаривается в отношении товаров 12 класса МКТУ «борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]», представляющие собой части наземных транспортных средств, которые могут подниматься и опускаться для удобства погрузки и разгрузки грузов. Данные виды товаров являются однородными товарам 12 класса МКТУ «автоприцепы», которые также могут содержать подъемные борта, в связи с чем сравниваемые виды товаров могут иметь совместное применение и условия реализации, быть взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

В перечне противопоставленного знака содержатся товары 12 класса МКТУ «баржи», а также товары 12 класса МКТУ «двигатели; двери; зеркала заднего вида; окна для транспортных средств; подголовники для сидений; редукторы; рули; сигнализация заднего хода; сиденья безопасные детские; стекла ветровые», которые могут быть частями плавучих транспортных средств. Данные виды товаров являются однородными товарам 12 класса МКТУ «паромы [суда]; понтоны; глиссеры; драги плавучие [судна]; каноэ; катера; средства транспортные для передвижения по воде; суда спасательные; средства транспортные на воздушной подушке; средства транспортные водные; скутеры водные [персональные

плавсредства]; средства транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; кессоны [транспортные средства]; шлюпки; яхты», которые также относятся к плавучим транспортным средствам (то есть объединены одной родовой группой с товарами «баржи») или могут содержать упомянутые выше части транспортных средств. Сравнимые товары могут быть произведены одним и тем же предприятием, реализовываться совместно в отношении одного круга потребителей, кроме того, плавучие транспортные средства могут характеризоваться одинаковым назначением (применяться в качестве средств для перевозки). По мнению коллегии, товары 12 класса МКТУ «весла; весла для каноэ; винты гребные для судов; колокола водолазные; корпуса судов; кранцы судовые; крюки судовые; рангоут [морской флот]; стапели наклонные для судов; трубы дымовые для судов; уключины устройства для расцепления судов; утки швартовые [морские]; шлюпбалки для судовых шлюпок; шпангоуты» оспариваемого товарного знака предназначены для плавучих транспортных средств, используются вместе с ними, являются их частью, следовательно, являются однородными с вышеупомянутыми товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они могут быть использованы совместно одними и теми же лицами, могут быть взаимодополняемыми, производиться одним и тем же предприятием, а также иметь совместные каналы реализации. Наличие общих признаков сравниваемых товаров 12 класса МКТУ свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 12 класса МКТУ «тележки двухколесные; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные» однородны товарам 12 класса МКТУ «средства трехколесные для перевозки грузов» противопоставленного знака. Данные виды товаров объединены по роду («средства наземные для перемещения грузов»), они могут быть взаимозаменяемыми, использоваться одними и теми же лицами. С учетом вышеизложенного, следует констатировать наличие однородности данных видов товаров.

В перечне противопоставленного товарного знака присутствуют товары 12 класса МКТУ, являющиеся частями различных транспортных средств, в том числе, летательных аппаратов, железнодорожных транспортных средств, канатных дорог и фуникулеров («аксессуары тормозные; амортизаторы подвесок; валы карданные; вентили шин; двери; двигатели; зеркала заднего вида; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [исключением двигателей]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств [за исключением двигателей]; колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; окна для транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений; подножки; преобразователи крутящего момента для наемных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; противовесы для балансировки колес; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; средства буксования; стекла ветровые; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; сцепки прицепов; тормоза; трансмиссии для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шейки осей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств»). Указанные виды товаров являются однородными летательным аппаратам, средствам транспортным рельсовым, фуникулерам и канатным дорогам, которые содержатся в перечне товаров 12 класса МКТУ «аппараты космические; аппараты летательные;

аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аэростаты тепловые; буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны железнодорожные; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; вертолеты; вертолеты радиоуправляемые с камерой; гидросамолеты; гирокоптеры; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; дирижабли; дрезины; дроны военного назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для фотосъемки; дороги канатные подвесные; иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; крюки судовые; локомотивы; парашюты; полки спальные для транспортных средств; пушки для транспортировки; составы железнодорожные подвижные; средства транспортные амфибийные; средства транспортные воздушные; средства транспортные для передвижения по воздуху, воде или рельсам; составы подвижные фуникулеров; тележки двухколесные; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; трамваи; транспортеры воздушные; трубы локомотивные; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства опрокидывающие [части железнодорожных вагонов]; фуникулеры» оспариваемого знака. Сравнимые товары могут быть взаимодополняемыми, исходить от одного предприятия, реализовываться в отношении одной адресной группы потребителей и, следовательно, являются однородными между собой.

В отношении анализа однородности товаров 12 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 знаков, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых знаков и об однородности вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №936121 недействительным в отношении всех товаров 12 классов МКТУ.