


**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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.09.2024 поданное Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСКОРП», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788738, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2023788738, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ «ящики из обычных металлов; ящики металлические с заклепками».

Роспатентом 14.05.2024 было принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788738 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени

смешения с товарным знаком «КАПИТАН» по свидетельству № 456041 (приоритет от 04.03.11, продлен), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Русская Арматура", Москва, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 03.09.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента в части выводов об однородности товаров 06 класса МКТУ, при этом сходство сравниваемых обозначений не оспаривается. Заявитель полагает, что сравниваемые товары имеют различное назначение, каналы сбыта и круг потребителей. Товары заявителя используются для военных нужд.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023788738 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения об участии в выставке.

С учетом даты (19.09.2023) поступления заявки №2023788738 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «КАПИТАН» по заявке №2023788738 состоит из фантазийной фигуры и слова «КАПИТАН», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «*ящики из обычных металлов; ящики металлические с заклепками*».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен товарный

знак «**КАПИТАН**» по свидетельству №456041. Знак действует, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически (где: «капитан» - офицерское Звание в вооруженных

силах большинства государств. См. <https://academic.ru/> Большой Энциклопедический словарь ) тождественные слова «КАПИТАН».

Сравниваемые обозначения выполнены буквами русского алфавита, что сближает знаки графически.

В данном случае, коллегией установлено фонетическое и семантическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых знаков, что приводит к выводу об их высокой степени сходства. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ *«ящички из обычных металлов; ящички металлические с заклепками»* в целом относятся к общеродовой позиции «изделия из металла», являются однородными таким товарам 06 класса МКТУ как *«замки, затворы, запоры для коробок, ящичков»*. Противопоставленные товары 06 класса МКТУ являются сопутствующими испрашиваемым товарам 06 класса МКТУ, могут иметь одни и те же каналы сбыта.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную 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/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности

товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, и невысокая степень однородности товаров 06 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2024.**