

## **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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела возражение, поступившее 28.11.2023, поданное Государственным унитарным предприятием города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение, ГУП "Московский метрополитен"), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 684079, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018702721, поданной 26.01.2018, зарегистрирован 26.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 684079 на имя Денисовой О.Ю., Брянская обл., Брянский р-н, пос. Путевка (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 684079 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему, изложено следующее:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 584941, 584940, 630106, 644789, 633045, 585361, 585363, 585362, 627924, 826276, 809103, 644787, 809102, 798578, 798575, 798577, 628293, 620672, 620987, 622276, 633043, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение;

- серия товарных знаков зарегистрирована и используется в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе для товаров 07 класса МКТУ «установки для мойки транспортных средств, устройства для мойки», услуг 37 класса МКТУ «мытьё автомобилей; мытьё транспортных средств»;

- основным брендом лица, подавшего возражение, является товарный знак



Московский  
Транспорт

« » по свидетельству № 584941, остальные товарные знаки серии обозначают виды транспорта и элементы транспортной инфраструктуры города Москвы;

- серия товарных знаков связана между собой доминирующим




изобразительным элементом « » в виде широкой изогнутой линии (дуги), внутри которой расположены графические и буквенные элементы (пиктограммы), указывающие на виды городского транспорта и городские услуги в области транспорта;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, поскольку имеет общее зрительное сходство за счет одинаковых доминирующих элементов — изобразительного элемента «дуга» и цветового решения;


- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Городская мойка» вместе с пиктограммой будет однозначно ассоциироваться с одним из сервисов в сфере транспорта представляемых городскими службами / предприятиями, связанными с городским транспортом;



- исходя из судебной практики изображение дуги «  » признано доминирующим элементом серии противопоставленных товарных знаков;

- в качестве примера лицо, подавшее возражение, ссылается на отказ в



регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака «  » по заявке № 2018755545, в котором по основаниям несоответствия данной регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены товарные знаки Московского транспорта по свидетельствам №№616875, 623812, 620679, содержащие доминирующий элемент «дугу» серии товарных знаков;

- подведомственные учреждения Департамента транспорта также являются правообладателями многочисленных товарных знаков, включающих в свой состав изображение «дуги» и пиктограмм;

- оспариваемые услуги 35 и 37 классов МКТУ являются однородными услугам 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков и товарных знаков аффилированных с лицом, подавшим возражение, лиц;

- в возражении приводятся сведения о том, что в период с сентября 2014 до 28.01.2018 в распоряжении лица, подавшего возражение, находились перехватывающие парковки, проводилась работа по организации автомоек;

- учитывая известность и репутацию, а также широкое использование ранее зарегистрированной серии товарных знаков на имя лица, подавшего возражение, присутствует высокая вероятность смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками, что в свою очередь позволяет прийти к

мнению о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684079 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражения были представлены следующие материалы:

- брендбуки Московского транспорта [1];
- судебные акты по делам №№ А40-179887/2019, А19-9735/2022, А40-294117/22 [2];
- материалы заявки на товарный знак по заявке № 2018755545 [3];
- сведения о противопоставленных лицом, подавшим возражение, товарных знаках [4];
- письма Московского Метрополитена и новостные статьи [5];
- новостные публикации о внедрении нового визуального стиля городского транспорта [6];
- отчеты об итогах работы транспортного комплекса Москвы за 2010 - 2017 года [7];
- демонстрационные слайды [8];
- ответ на претензию о неправомерном использовании товарного знака [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №684079 в установленном порядке ознакомленный с имеющимися в материалах возражения документами, отзыв не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

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

С учетом даты (26.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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),



буквы слов являются заглавными, остальные буквы – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№826276, 809103, 809102, 798578, 798575, 798577 имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем они не могут быть учтены при проведении анализа на тождество и сходство их с товарным знаком по свидетельству №684079. Кроме того, в возражении лицом, его подавшим, приводятся регистрации товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена на имя аффилированных лиц, которые не доказали свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, в связи с чем данные регистрации не могут быть учтены.



Московский  
Транспорт

Противопоставленные комбинированные товарные знаки «



свидетельствам

№№584941, 584940, 630106, 644789, 633045, содержат изобразительный элемент в виде двойной дуги, внутри которой расположен круг. Элементы выполнены в черном и красном цветовых сочетаниях. Под указанным изображением или сбоку от него размещен словесный элемент «Московский Транспорт», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В товарных знаках по свидетельствам №№584940, 630106 описанные элементы размещены на фоне красного квадрата. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.





Московский  
Метрополитен

Противопоставленные комбинированные товарные знаки «



Московский  
Метрополитен



Московский  
Метрополитен

» по свидетельствам №№585361, 585363, 585362, включают в себя изображение в виде дуги, внутри которой расположена стилизованная заглавная буква «М» русского алфавита. Под указанным изображением в две строки размещены словесные элементы «Московский Метрополитен», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.



Московский  
каршеринг

Противопоставленные комбинированные товарные знаки «



Такси



Речной  
Транспорт



Пешеходное  
движение



Наземный  
транспорт



Электротранспорт

»», «



Велотранспорт

» по свидетельствам №№627924, 644787, 628293, 620672, 620987, 622276, 633043, содержат изобразительный элемент в виде дуги, внутри которой размещены тематические пиктограммы. В нижней части обозначений содержатся словесные элементы «Московский каршеринг», «Такси», «Речной Транспорт»,

«Пешеходное движение», «Назменный транспорт», «Электротранспорт», «Велотранспорт», расшифровывающие значения пиктограмм. Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №№627924, 644787, 620672, 620987, 633043 предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №№628293, 622276 предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных выше товарных знаков показал следующее.

Указанные выше товарные знаки представляют собой серию товарных знаков лица, подавшего возражение, в которых словесные элементы исключены из объема правовой охраны, в силу чего являются слабыми элементами обозначений. Таким образом, различительную функцию в товарных знаках в первую очередь выполняет сильный изобразительный элемент в форме дуги, акцентирующий на себе внимание потребителей. Следует отметить, что в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№584941, 584940, 630106, 644789, 633045 изобразительный элемент представлен в виде повторяющихся элементов одной и той же дуги. Кроме того, из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что основная концепция бренда Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» связана с одним и тем же элементом в форме дуги, внутри которой располагаются схематические изображения предметов в схематическом виде. При этом неотъемлемой частью бренда указанной компании служат словесные элементы, расшифровывающие значения изображенных внутри дуги пиктограмм.

В соответствии с изложенным, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и серию противопоставленных товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, следует признать сходными по общему зрительному впечатлению, обусловленному сходным композиционным решением сопоставляемых обозначений, заключающемся в выполнении одинакового изобразительного элемента в виде дуги, внутри которой размещена

пиктограмма и одинакового графического оформления словесных элементов, указывающих на значение самой пиктограммы. При этом следует отметить, что иное расположение дуги в оспариваемом товарном знаке, нежели в противопоставленных товарных знаках, не приводит к иному его восприятию, в силу чего можно говорить о том, что в сравниваемых обозначениях содержится один и тот же сходный изобразительный элемент (дуга) по-разному расположенный в обозначениях. В этой связи коллегия констатирует, что при выполнении сравниваемых обозначений были применены одинаковые графические приемы, позволяющие утверждать о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными ему товарными знаками.

Необходимо также указать, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№627924, 644787, 628293, 620672, 620987, 622276, 633043 имеют наиболее высокую степень сходства, обусловленную сходными изображениями в виде дуги и пиктограммы, расположенной внутри нее, что может привести к высокой вероятности смешения обозначений в гражданском обороте, и как следствие, восприятие потребителями спорного обозначения за обозначение, принадлежащее лицу, подавшему возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и серия товарных знаков лица, подавшего возражение, являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора услуг; маркетинг; обновление рекламных материалов; подготовка платежных документов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов /прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;

реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» /услуги PPC» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; подготовка платежных документов; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», указанных в перечне всех противопоставленных товарных знаков, поскольку они относятся к услугам информационно-справочным, услугам по продвижению товаров и услуг, услугам в области бухгалтерского учета, услугам по размещению и распространению рекламы, услугам менеджерским, услугам в

области исследования рынка, следовательно, сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «мытьё транспортных средств; полирование транспортных средств; чистка транспортных средств» являются однородными услугам 37 класса МКТУ «мытьё автомобилей; мытьё транспортных средств», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№584941, 584940, 630106, 644789, 633045, 585361, 585363, 585362, 628293, 622276, поскольку сравниваемые услуги объединены родовым понятием «услуги автомоек», соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Вместе с тем, коллегией были учтены представленные с возражением материалы [5-8], согласно которым лицо, подавшее возражение, проводит мероприятия по организации на перехватывающих парковках услуг автомоек.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к услугам 35, 37 классов МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при оказании услуг 35, 37 классов МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение. В рамках изложенного, были представлены сведения о деятельности лица, подавшего возражение, по внедрению услуг автомоек в пределах г. Москвы. Однако, данных документов не достаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах оказания лицом, подавшим возражение, услуг 35, 37 классов МКТУ на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы по оказанию этих услуг, затраты на рекламу, территорию их распространения, степень информированности потребителей об услугах, маркированных противопоставленными в возражении товарными знаками и т.д.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №649909 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №684079 недействительным полностью.**