

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, рассмотрела поступившее 04.03.2026 возражение, поданное Шишкиным Борисом Анатольевичем, Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2025758680, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2025758680 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.06.2025 на имя заявителя для индивидуализации товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2026 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ. Препятствием для регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



иною лица с более ранним приоритетом «DIAMOND CHAIN COMPANY» (свидетельство №723625 с приоритетом от 17.04.2018, срок действия регистрации продлен до 17.04.2028), зарегистрированным на имя Даймонд-Драйвс, ЛЛС, 901 19с Авеню, Фултон, Иллинойс 61252, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, обосновав свою позицию отсутствием однородности между товарами 12 класса МКТУ «багажники для транспортных средств, а именно багажники автомобильные на крышу в виде жестких пластиковых боксов (автобоксы); багажники автомобильные для лыж» заявленного обозначения (с учетом скорректированного перечня товаров, представленного в корреспонденции от 13.04.2026) и товарами 12 класса МКТУ «цепи противоскольжения; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств, в том числе, цепи для велосипедов и мотоциклов; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; детали машин, а именно, роликовые цепи, предназначенные для наземных транспортных средств; детали цепей, внутренние и соединительные звенья, предназначенные для наземных транспортных средств зубчатые звездочки и колеса цепных передач, зубчатые барабаны и цепные блоки для использования с приводными цепями, предназначенные для наземных транспортных средств; конвейерные цепи и их части, гибкие сцепные муфты для валов цепного типа и их части, включенные в класс 12» противопоставленного товарного знака №723625.

Заявитель указывает на то, что сравниваемые товары имеют принципиально разное функциональное назначение и потребительские свойства: товары заявителя предназначены исключительно для размещения и перевозки грузов на крыше автомобиля и представляют собой емкости статического типа, в то время как цепи

противоскольжения, гусеницы для транспортных средств, приводные и трансмиссионные цепи, а также сопутствующие им детали (звездочки, блоки, муфты) предназначены для передачи механической энергии, обеспечения сцепления с дорожным покрытием или непосредственного участия в движении автомобиля.

Заявитель отмечает, что данные товары не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, существенные различия наблюдаются в материале изготовления, также кардинально различается место установки.

Данные различия напрямую влияют на условия реализации товаров. Автобоксы и багажники для лыж реализуются через специализированные магазины багажных систем, интернет-площадки, предлагающие аксессуары для перевозки грузов, а также студии тюнинга. Цепи противоскольжения и подобные им изделия, как правило, продаются в шинных центрах, автомагазинах, отделах запасных частей, при этом нередко сезонно. Круг потребителей, хотя в обоих случаях включает автовладельцев, различается по мотивации и степени осведомленности. Более того, товары заявителя являются специализированными автомобильными аксессуарами повышенной стоимости, что предполагает высокую степень внимательности потребителя при их выборе.

Также заявитель дополнительно обращает внимание на то, что производство и продажа автобоксов под брендом «DIAMOND» начались в 2020 году, а с 2022 года объем производства и сбыта был существенно расширен. При этом за все время использования обозначения правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №723625 ни разу не предъявлял заявителю каких-либо претензий в связи со сходством обозначений или вероятностью смешения.

Кроме того, производство автобоксов «DIAMOND» является полностью российским. Корпуса, фурнитура, замки, полиграфия и упаковка изготавливаются в Российской Федерации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.02.2026 и зарегистрировать обозначение по заявке №2025758680 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «багажники для транспортных средств,

а именно багажники автомобильные на крышу в виде жестких пластиковых боксов (автобоксы); багажники автомобильные для лыж».

Доводы возражения сопровождаются следующие документы:

1. Копия сертификатов соответствия 2022 г. и 2025 г.;
2. Копия технического описания автобокса DIAMOND 440 л.;
3. Информация о наличии тематической группы в VK;
4. Примеры отзывов автолюбителей на автобокс DIAMOND.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2025) поступления заявки №2025758680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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.

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; расположения 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации

товаров 12 класса МКТУ обозначение «  » по заявке №2025758680 с приоритетом от 05.06.2025 является комбинированным, словесный элемент заявленного обозначения «DIAMOND» выполнен красными заглавными буквами латинского алфавита с оригинальным графическим исполнением букв «D», изобразительный элемент представляет собой стилизованный силуэт бриллианта, внутри которого проходит линия, изображающая дорогу.

Отказ в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения

«  » по заявке №2025758680 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения в отношении однородных товаров между этим обозначением и

противопоставленным товарным знаком с более ранним приоритетом



«DIAMOND CHAIN COMPANY» (свидетельство №723625 с приоритетом от 17.04.2018, срок действия регистрации продлен до 17.04.2028), зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается в отношении товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, а именно в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ «багажники для транспортных средств, а именно багажники автомобильные на крышу в виде жестких пластиковых боксов (автобоксы); багажники автомобильные для лыж».

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной 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», 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.



Заявленное комбинированное обозначение « DIAMOND» включает в состав словесный элемент «DIAMOND», который выполнен красными заглавными буквами латинского алфавита с оригинальным графическим исполнением букв «D», а также изобразительный элемент в виде стилизованного силуэт бриллианта, внутри которого проходит линия, изображающая дорогу.

В части анализа сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что заявитель не оспаривает вывод административного органа об имеющемся сходстве сравниваемых обозначений.

Коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «DIAMOND», графическим сходством, выраженным в их написании заглавными буквами латинского алфавита.

Также коллегия отмечает, что в состав противопоставленного товарного знака включены слабые элементы обозначения, а именно слова «CHAIN COMPANY», которые являются неохраняемыми элементами обозначения, носят описательный характер, в связи с чем сходство обозначений установлено на основании сходства сильных элементов обозначений «DIAMOND».

Относительно анализа однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака №723625 коллегия отмечает, что товары 12 класса МКТУ *«цепи противоскольжения; цепи для автомобилей; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств, в том числе, цепи для велосипедов и мотоциклов; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; детали машин, а именно, роликовые цепи, предназначенные для наземных транспортных средств; детали цепей, внутренние и соединительные звенья, предназначенные для наземных транспортных средств зубчатые звездочки и*

колеса цепных передач, зубчатые барабаны и цепные блоки для использования с приводными цепями, предназначенные для наземных транспортных средств; конвейерные цепи и их части, гибкие сцепные муфты для валов цепного типа и их части, включенные в класс 12», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак №723625, признаны однородными скорректированному перечню товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых заявлено на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2024757937, а именно: «багажники для транспортных средств, а именно багажники автомобильные на крышу в виде жестких пластиковых боксов (автобоксы); багажники автомобильные для лыж».

Указанные товары, несмотря на различия в конкретном функциональном назначении, а именно размещение и перевозка грузов на крыше автомобиля и передача механической энергии, обеспечение сцепления с дорожным покрытием, непосредственное участие в движении автомобиля, имеют общее назначение, выраженное в том, что данные товары относятся к общей категории товаров – принадлежности функциональные для транспортных средств, а именно автомобилей.

Данное обстоятельство обуславливает наличие общего круга потребителей указанных товаров – владельцы автомобилей, которые имеют необходимость в приобретении дополнительных автомобильных принадлежностей.

Также коллегия отмечает, что практика ведения бизнеса в сфере автомобильных принадлежностей и запчастей указывает на то, что данные товары могут производиться и реализовываться одними и теми же лицами, относящимися к производителям функциональных принадлежностей для транспортных средств (см., например, автобоксы и цепи противоскольжения «Thule» https://roof-rack.ru/catalog/boksy-na-kryshu/boksy_na_kryshu_thule/, https://roof-rack.ru/catalog/tsepi-protivoskolzheniya/tsepi_protivoskolzheniya_thule/), имеют одинаковые каналы сбыта, в частности, автомагазины, магазины автозапчастей и автомобильных аксессуаров (см., например, интернет-магазин автозапчастей, расходных материалов, автохимии и аксессуаров «АВТОРУСЬ»: <https://www.autorus.ru/catalog/antiprobuksovochnyye-ustroystva>,

<https://www.autorus.ru/catalog/bagazhniki>; магазин автобагажников и автоаксесуаров «RACK WORLD»: <https://www.rackworld.ru/catalog/avtoboksy/>, https://www.rackworld.ru/catalog/tsepi_protivoskolzheniya/?srsltid=AfmBOoqyvJK9sM5mhARdCEm6VBReMpUZbuwjEVGC6Cb5PECmWoMSJLGS), вследствие чего являются совместно встречаемыми в гражданском обороте и могут быть отнесены потребителем данных товаров к одному источнику происхождения.

С учетом изложенного коллегией установлено, что испрашиваемые заявителем товары 12 класса МКТУ *«багажники для транспортных средств, а именно багажники автомобильные на крышу в виде жестких пластиковых боксов (автобоксы); багажники автомобильные для лыж»* являются однородными товарам 12 класса МКТУ *«цепи противоскольжения; цепи для автомобилей; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств, в том числе, цепи для велосипедов и мотоциклов; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; детали машин, а именно, роликовые цепи, предназначенные для наземных транспортных средств; детали цепей, внутренние и соединительные звенья, предназначенные для наземных транспортных средств зубчатые звездочки и колеса цепных передач, зубчатые барабаны и цепные блоки для использования с приводными цепями, предназначенные для наземных транспортных средств; конвейерные цепи и их части, гибкие сцепные муфты для валов цепного типа и их части, включенные в класс 12»* противопоставленного товарного знака, поскольку они имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Относительно представленных сведений и материалов от заявителя об использовании заявленного обозначения при осуществлении коммерческой деятельности, а также информации об отсутствии претензий от правообладателя противопоставленного товарного знака необходимо указать, что данные доводы не являются основанием для снятия приведенного в оспариваемом решении Роспатента противопоставления в связи с наличием старших прав на сходный товарный знак у иного лица. При этом необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя.

Таким образом, наличие сходства заявленного обозначения по заявке №2025758680 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №723625, а также однородность заявленных товаров 12 класса МКТУ предопределяет вывод о возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Указанные обстоятельства препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2026, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2026.