

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.10.2019, поданное компанией «YAMANA NATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729337 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «SNOSPORT» по заявке №2018729337, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с словесным знаком «SNOWSPORT» по международной регистрации №894132 с приоритетом от 15.05.2006, правовая охрана которого предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является известным производителем снегоходов, в то время как правообладатель противопоставленного знака производит автомобильные шины (смотри представленные в возражении сведения из сети Интернет);

- заявленные товары 12 класса МКТУ «снегоходы и части, детали и комплектующие/принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в 12 класс» являются неоднородными товарам 12 класса МКТУ «tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for vehicle wheels; wheels for vehicles, rims» (шины; пневматические, полупневматические и твердые шины для автомобильных колес; колеса для транспортных средств, диски) противопоставленного товарного знака, так как имеют разных потребителей, не являются взаимозаменяемыми, имеют разные каналы сбыта и т.д.;

- заявитель просит ограничить заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ позициями «снегоходы и части, детали и комплектующие/принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в 12 класс, за исключением шин, пневматических, полупневматических и твердых шин для автомобильных колес, колес для транспортных средств, дисков», чтобы разграничить неоднородность сравниваемых товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для вышеуказанного перечня товаров 12 класса МКТУ.

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

С учетом даты (12.07.2018) поступления заявки №2018729337 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «SNOSPORT» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Snowsport» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства, обусловленного сходством звучания начальных частей

([сно-], [сноу-]) и тождеством звучания конечных частей [спорт] / [спорт] обозначений, наличием совпадающих звуков и их одинаковым расположением.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными по фонетическому критерию сходства.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными, так как они являются словесными и выполнены буквами одного (латинского) алфавита.

Словесные элементы «SNOSPORT» и «Snowsport» не имеют лексических значений, в связи с чем они не подлежат сравнению по данному критерию сходства словесных обозначений.

На основании приведенного анализа коллегия приходит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений и ассоциировании их в целом.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем в возражении не оспаривается.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ «снегоходы и части, детали и комплектующие/принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в 12 класс, за исключением шин, пневматических, полупневматических и твердых шин для автомобильных колес, колес для транспортных средств, дисков» и товары 12 класса МКТУ «шины; пневматические, полупневматические и твердые шины для автомобильных колес; колеса для транспортных средств, диски» противопоставленного товарного знака следует признать не однородными на основании нижеследующего.

Заявленные товары 12 класса МКТУ относятся к специализированным транспортным средствам для передвижения по снегу (снегоходы, мотосани, аэросани и т.д.) и предназначенным для них различным комплектующим. При этом коллегия учитывала, что снегоходы и сани передвигаются на полозьях и на гусеничном ходу, следовательно, в них не используются колеса с шинами.

Товары 12 класса МКТУ противопоставленного знака являются частью колесных транспортных средств, передвигающихся по твердой поверхности.

Таким образом, сопоставляемые товары 12 класса МКТУ имеют разные каналы сбыта и круг потребителей, производятся различными организациями, совместно не встречаются на рынке продаж, имеют разные ценовые категории, не являются взаимозаменяемыми. В этой связи, анализируемые товары не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, следовательно, не могут быть признаны однородными.

Кроме того, заявитель в возражении ограничил заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ, исключив из него позиции товаров, указанные в перечне противопоставленного знака, что дополнительно свидетельствует о том, что заявитель и правообладатель товарного знака работают в различных сферах деятельности и не пересекаются друг с другом.

Компания-заявитель является известным производителем снегоходов (<https://www.yamaha-motor.ru/>), а правообладатель противопоставленного знака специализируется на производстве автомобильных шин (<https://www.pirelli.ru/>).

На основании изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2019, отменить решение Роспатента от 04.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729337.**