

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 18.05.2018, поданное ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 631784, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016740668, поданной 28.10.2016, зарегистрирован 09.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 631784 на ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 07, 12, 17, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 18.05.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 631784 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №631784 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «AFD» по свидетельству №595187, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение;

- звуковое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, в их словесных элементах использованы идентичные буквы «AFD», расположенные в одинаковой последовательности;

- в материалах заявки оспариваемого и противопоставленного товарных знаков указано, что их словесные элементы образованы от первых букв словосочетания «automotive friction details», что свидетельствует об их семантическом сходстве;

- сравниваемые обозначения написаны печатными заглавными буквами латинского алфавита, прямым шрифтом и имеют одинаковые пропорции букв по отношению друг к другу, что свидетельствует об их графическом сходстве;

- товары и услуги 07, 12, 17, 35 классов МКТУ, приведенные в сравниваемых регистрациях, однородны. Потребитель, приобретая продукцию под оспариваемым товарным знаком, однозначно спутает ее с товарами и услугами лица, подавшего возражение, который является одним из крупнейших производителей товаров 07, 12 и 17 классов МКТУ;

- противопоставленный знак и вариант его исполнения в черном и красном цветовом сочетании используются лицом, подавшим возражение, для маркировки своей продукции и услуг по крайней мере с 22.08.2016 года.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 18.05.2018, были представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельств на товарные знаки по свидетельствам №631784, №595187 [1];

- фотографии с выставки [2];

- распечатка с сайта [www.mims.ru](http://www.mims.ru) [3];

- копия материалов договора на оказание услуг по оформлению выставочной экспозиции от 07.07.2016 [4].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631784 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №631784, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, поступившего 18.05.2018, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак состоит из латинских букв «AFD». Первые две буквы словесного элемента оспариваемого товарного знака воспринимаются как две заглавные кириллические буквы «Л» и «Г», перечеркнутые красной линией, а третий символ ассоциируется с буквой «О», выполненной из прямоугольных отрезков. По этой причине нет признаков звукового сходства обозначений «AFD» и «ЛГО», так как у них нет ни совпадающих, ни близких звуков. По этой же причине нет у них и графического сходства и одинакового общего зрительного впечатления. У сравниваемых знаков не совпадают шрифты, расположение букв, цветовое сочетание;

- сравниваемые знаки не являются сходными по семантическому критерию, поскольку они не имеют лексических значений. Даже у специалиста в соответствующей области техники слово «AFD» не будет ассоциироваться с автоформованными деталями, поскольку подобный термин не содержится в толковых или технических словарях. Также и слово «ЛГО» вряд ли будет ассоциироваться с «automotive friction details».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены страницы из Большого толкового словаря [5].

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №631784.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.10.2016) 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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).

Лицо, подавшее возражение, является производителем фрикционных изделий (накладки, тормозные колодки и т.д.), уплотнительных и теплоизоляционных материалов, маркируемых обозначением «AFD» [2-4]. Ему принадлежит противопоставленный товарный знак по свидетельству №595187, а также подана



заявка №2017744715 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12, 17 и услуг 35 классов МКТУ, в результате экспертизы которой был противопоставлен оспариваемый товарный знак. Указанные выше факты позволяет признать ОАО «Барнаулский завод асбестовых технических изделий» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.



Предоставление правовой охраны товарному знаку », зарегистрированному в черном, красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 07, 12, 17 и услуг 35 классов МКТУ, оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках того, что он является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №595187.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 12, 17 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых товарных знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Оспариваемый товарный знак, несмотря на оригинальную проработку, прочитывается как «AFD». Довод правообладателя о том, что данный товарный знак

воспринимается в качестве букв «ЛГО», где первые две буквы перечеркнуты красной чертой, неубедителен. Кроме того, в материалах заявки №2016740668 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака указано, что «заявляется на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «AFD».

Противопоставленный товарный знак также прочитывается как «AFD», в связи с чем коллегия приходит к выводу о тождестве звучания единственных индивидуализирующих элементов сравниваемых знаков.

Отсутствие в словарях смысловых значений у сопоставляемых обозначений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства. Вместе с тем, как правомерно указано лицом, подавшим возражение, в материалах заявок оспариваемого и противопоставленного товарных знаков указано, что их словесные элементы образованы от первых букв словосочетания «automotive friction details», что свидетельствует о подобии заложенных в них понятий и идей.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по визуальному критерию коллегия исходила из первого впечатления, производимого ими на потребителя, которое является сходным и устанавливается на основе того, что они включают в свой состав три заглавные буквы латинского алфавита – А, F, D. Между сравниваемыми знаками имеются и отдельные графические отличия, заключенные в цветовом и шрифтовом исполнении, носящие второстепенный характер, поскольку различная графическая проработка сравниваемых обозначений не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу об ассоциировании оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Товары «тормозные накладки, включенные в 07 класс; тормозные колодки, включенные в 07 класс; тормозные ленты, включенные в 07 класс» 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам «накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств, сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств, колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств» 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному виду товаров – детали тормозных механизмов и предназначены для обеспечения деятельности тормозных систем.

Кроме того, «накладки сцепления, за исключением используемых для транспортных средств» 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются частью товаров «сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств» 07 класса МКТУ противопоставленного знака, они могут совместно производиться и реализовываться для одного круга потребителей, в связи с чем также являются однородными.

Товары «тормозные накладки, включенные в 12 класс; тормозные колодки, включенные в 12 класс; тормозные ленты, включенные в 12 класс» оспариваемого товарного знака также являются частью товаров «тормоза для транспортных средств» 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в связи с чем признаются однородными. Помимо прочего, указанные выше товары 12 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными товарам «сегменты тормозные для транспортных средств, колодки тормозные для автомобилей» 12 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №595187 в силу того, что представляют собой части тормозных устройств.

Товары «накладки сцепления для наземных транспортных средств» 12 класса МКТУ, а также товары «материалы для тормозных прокладок, частично обработанные» 17 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях оспариваемого и противопоставленного знаков, идентичны.



Услуги 35 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны, поскольку они относятся к рекламной деятельности, преследующей одни цели - повышение спроса на товары, увеличение их сбыта, расширение рыночного поля товаров. Эти услуги тесно связаны друг с другом и оказываются совместно в отношении одного круга потребителей.

Необходимо отметить, что однородность товаров и услуг правообладателем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении однородных товаров 07, 12, 17 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631784 недействительным полностью.**