

**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 22.12.2017, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, д. Нурлино (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475834, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010711741 с приоритетом от 12.04.2010 зарегистрирован 30.11.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №475834 в отношении товаров 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12, услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СЛОН-АВТО», Самарская область, г. Тольятти (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «SLON» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.12.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №475834 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству №153064 со словесным элементом «СЛОН», с приоритетом от 26.07.1995, зарегистрированным в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ;

- услуги 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №153064, а сам оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком;

- товары 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация промышленных товаров» противопоставленного товарного знака, поскольку из смысла пункта 2 статьи 1484 Кодекса следует, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено не только для индивидуализации товаров, но и в предложениях о продаже товаров, следовательно, наличие исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, позволяет его правообладателю осуществлять деятельность по продаже указанных товаров, тогда как с учетом того, что лицо, подавшее возражение, также имеет право осуществлять деятельность по продаже промышленных товаров, то следует признать, что наличие исключительных прав на сравниваемые товарные знаки позволяет правообладателям обоих товарных знаков осуществлять идентичную деятельность по продаже товаров 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12 классов МКТУ с использованием этих товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №475834 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.04.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «SLON» по свидетельству №475834 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12, услуг 35, 37 классов МКТУ.



**СЛОН**

Противопоставленный товарный знак **СЛОН** по свидетельству №153064 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения слона и словесного элемента «СЛОН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящих в их состав словесных элементов «SLON»/«СЛОН». Кроме того, учитывая, что словесный элемент «Slon» представляет собой транслитерацию слова «Слон», у российского потребителя, указанные элементы могут вызвать сходные смысловые ассоциации.

В противопоставленном товарном знаке [1] сильным элементом является словесный элемент «СЛОН», поскольку изобразительный элемент играет вспомогательную роль и усиливает ассоциацию со словесным элементом «СЛОН».

Таким образом, из изложенного следует, что сравниваемые товарные знаки являются сходными в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «SLON»/«СЛОН», которые являются либо единственным, либо наиболее сильным элементами сопоставляемых обозначений.

Графические отличия сравниваемых товарных знаков не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

По вопросу однородности товаров и услуг 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475834, и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [1], установлено следующее.

Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сходство сравниваемых товарных знаков ослаблено существенными визуальными различиями, обусловленными особенностями их графической проработки. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для расширения диапазона товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация промышленных товаров» противопоставленного товарного знака [1] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

В перечне оспариваемого товарного знака, напротив, представлены товары 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, которые лицо, подавшее возражение, считает однородными услугам 42 класса МКТУ. Однако, по мнению коллегии, товары и услуги различны по своей природе и при наличии очевидных графических различий сопоставляемых товарных знаков, а также при отсутствии взаимодополняемости, услуги 42 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [1], не являются однородными широкому перечню товаров, указанных в свидетельстве №475834.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака коллегией выявлены услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» однородные услугам 42 класса МКТУ «реализация промышленных товаров», поскольку указанные услуги имеют одно назначение, а именно продавать товары любых производителей.

Также в перечне услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака присутствуют услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ «аукционная продажа», имеющимся в противопоставленном товарном знаке, а именно «оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти». Указанные услуги являются однородными, поскольку услуга «аукционная продажа» включает в себя оценку и непосредственно торги, в связи с чем данные услуги направлены на осуществление оценочной деятельности, то есть имеют общее назначение.

Кроме того, услуги 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «оформление витрин; расклейка афиш» оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к услугам в области рекламы, то есть имеют одно назначение.

Услуги 35 класса МКТУ «аудит; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги в области бухгалтерского учета» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «финансирование, финансовые операции» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к услугам в области финансов и имеют одно назначение.

Услуги 35 класса МКТУ «управление гостиничными делами» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «туристические базы, гостиницы» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к услугам в сфере гостиничного дела и имеют одно назначение.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого и товарного знака, не являются однородными услугам 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку данные услуги относятся к различному роду/виду услуг, имеют принципиально различное назначение.

В отношении однородности услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; работы подводные ремонтные; ремонт; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; установка дверей и окон; установка оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание различных приборов и оборудования; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств

для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что указанные услуги относятся к ремонтным работам, которые проводятся на этапе строительства, в связи с чем, являются однородными услугам 37 класса МКТУ «инженерные строительные работы, строительство, каменно-строительные работы» и услугам 42 класса МКТУ «конструкторские работы для строительства» противопоставленного товарного знака.

Остальные услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого и товарного знака, не являются однородными услугам 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку данные услуги относятся к различному роду/виду услуг, имеют принципиально различное назначение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №475834 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №153064 в отношении вышеперечисленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475834 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; оформление витрин; расклейка афиш; аудит; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги в области бухгалтерского учета; управление гостиничными делами», услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; работы подводные ремонтные; ремонт; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; установка дверей и окон; установка оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание различных приборов и оборудования; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной**

**сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов».**