



**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, рассмотрела возражение, поступившее 09.01.2018, поданное ООО «ИМПЕРИАЛ КОНЦЕПТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726253, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016726253 с приоритетом от 20.07.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 08.09.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726253 в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «PROFESSIONAL TUNING CENTER». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением « *IMPERIAL*  » по заявке № 2016714873 с приоритетом от 28.04.2016, заявленным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку отличаются по звуковому, графическому и сематическому критериям;

- словесный элемент «IMPERIAL» противопоставленного товарного знака имеет несколько значений: эспаньолка (бородка), предмет высшего качества или большого размера (в торговле), формат бумаги, относящийся к империи, империал (старинная русская золотая монета), верх экипажа, императорский, суверенный, верховный, величественный и др.;

- словосочетание «IMPERIAL TUNING» является единым неделимым элементом с самостоятельным лексическим значением «имперский тюнинг», «верховный тюнинг», поэтому мнение экспертизы о том, что слово «TUNING» является слабым элементом, некорректно;

- при зрительном восприятии заявленного обозначения имеют существенные значения, входящие в его состав словесные элементы «PROFESSIONAL TUNING CENTER», оригинальный графический элемент в виде геометрической фигуры, на фоне которой расположено стилизованное изображение льва;

- словесный элемент «Imperial», расположенный на изображении щита, занимает менее 5% от общего размера обозначения и не является читаемым;

- заявленные товары 12 класса МКТУ «автомобили спортивные» являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного обозначения;

- остальные заявленные товары являются составными частями транспортных средств ввиду чего их нельзя признать однородными товарам 12 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного обозначения, так как места продажи запчастей и автомобилей различны, отличается круг потребителей и цель применения товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (20.07.2016) поступления заявки №2016726253 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 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.

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, а именно:

1) 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;

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.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.



Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры оригинальной формы, на фоне которой размещено стилизованное изображение льва. На верхней границы изобразительного элемента размещен словесный элемент «IMPERIAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «IMPERIAL TUNING», под которыми размещены элементы «PROFESSIONAL TUNING CENTER». Правовая охрана обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров и услуг 12, 37, 42 классов МКТУ.

В заявленном комбинированном обозначении основную функцию несут в себе словесные элементы «IMPERIAL» и «IMPERIAL TUNING», так как на них в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Словесные элементы «PROFESSIONAL TUNING CENTER» являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявитель в возражении не оспаривает. При этом слово «IMPERIAL» два раза повторено в заявленном обозначении, что существенно усиливает значимость данного элемента.

*IMPERIAL*

Противопоставленное по заявке №2016714873 обозначение «*ИМПЕРИАЛ*» является словесным и состоит из словесных элементов «IMPERIAL» «ИМПЕРИАЛ», выполненных одно под другим заглавными буквами латинского и русского алфавитов. По данной заявке вынесено решение о государственной регистрации, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ «аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху».

Сопоставительный анализ словесных элементов «IMPERIAL» и «IMPERIAL TUNING» заявленного обозначения и противопоставленного словесного

*IMPERIAL*

обозначения «*ИМПЕРИАЛ*» показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в

силу фонетического и семантического вхождения противопоставленного обозначения в заявленное обозначение.

Семантическое сходство данных обозначений обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей, так как словесный элемент «IMPERIAL» (и его транслитерация буквами русского алфавита «ИМПЕРИАЛ» в противопоставленном обозначении) в переводе с английского языка на русский язык имеет определенное значение «имперский, императорский, царский, королевский» (<https://slovari.yandex.ru>).

Словесный элемент «TUNING» заявленного обозначения не изменяет смысловое значение словесного элемента «IMPERIAL», поскольку слово «TUNING» (в переводе с английского языка означающее «тюнинг, настройка» (<https://slovari.yandex.ru>) не лишает слова «IMPERIAL» его прямого смыслового значения и не вызывает каких-либо новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии слова «IMPERIAL».

При этом следует отметить, что словесные элементы «IMPERIAL TUNING» не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, в связи с чем экспертиза проводится по каждому слову в отдельности.

Графический фактор сходства не может быть признан определяющим, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Заявленные товары 12 класса МКТУ «автомобили спортивные; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зеркала заднего вида; капоты двигателей для транспортных средств; колеса для транспортных средств; тормозные для автомобилей; опоры двигателей для

наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; пепельницы автомобильные; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; спойлеры для транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин» являются однородными товарам 12 класса МКТУ «аппараты, перемещающиеся по земле», поскольку объединены родовым понятием «транспортные средства, приспособления и запчасти к ним». Следовательно, сравниваемые товары являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение (перевозка людей и/или грузов), круг потребителей (автомобилисты), условия реализации (автосалоны, авторынки).

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2016714873 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.09.2017.**