

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 19.11.2018, поданное ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730194 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

М Е Д В Е Д Ъ

Словесное обозначение по
заявке №2017730194, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 16 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.07.2018 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; штемпели [печати]; печати [канцелярские товары]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки из полимерных материалов; изделия для упаковки бумажные или из полимерных материалов; коробки картонные или бумажные или из полимерных материалов или комбинированные из двух или более различных вышеуказанных материалов; упаковки картонные или бумажные или из полимерных материалов или комбинированные из двух или более

различных вышеуказанных материалов», а также всех товаров 28 класса МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 12, 35 и 37 классов МКТУ, а также части товаров 16 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №612634 (1), зарегистрированным с приоритетом от 30.09.15 на имя ООО "ИК "ХОСТ", Россия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №623029 (2), зарегистрированным с приоритетом от 02.12.15 на имя ООО "Механика", Россия, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 12, 35, 37 классов МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №474346 (3), зарегистрированным с приоритетом от 05.03.11 на имя ООО "Киностудия "Медведь", Россия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №423629 (4), зарегистрированным с приоритетом от 14.08.09 на имя ООО "ИК ХОСТ", Россия, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками со словесными элементами «МЕДВЕДЬ» (свидетельство №415779 (5) – приоритет от 10.04.2009, свидетельство № 209921 (6) - приоритет от 22.03.1999), зарегистрированными в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ. Правообладателем знаков (5-6) является ООО "Форвард Медиа Групп", Россия;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №327689 (7), зарегистрированным с приоритетом от 31.05.06 на

имя ООО "Медведь АвтоТехЦентр", Россия, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MEDVED» по свидетельству №194325 (8), зарегистрированным с приоритетом от 30.08.1999 в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 12, 35, 37 классов МКТУ. Правообладателем знака (8) является АО "Кордиант", Россия;

- словесным товарным знаком «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №598917 (9), зарегистрированным с приоритетом от 19.01.2016, на имя ООО "ЗАЩИТНИК 24", Россия, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 12, 35, 37 классов МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕДВЕДЬ» по свидетельству №391510 (10), зарегистрированным с приоритетом от 27.08.07 на имя ООО "Трубчевские сыры", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- заявитель исключил из своей первоначальной заявки следующие товары 09 класса МКТУ «вывески светящиеся; вывески электронные, вывески электронные с бегущей строкой; панели сигнальные светящиеся или механические; коробочные программные продукты; носители информации оптические; носители информации для видеоигр; публикации электронные загружаемые; программные продукты, предоставляемые через Интернет и беспроводные устройства; компьютерные игровые программы, используемые с компьютерами и игровыми приставками, в мобильных телефонах и других портативных беспроводных устройствах; программы игровые для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые», которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам № 612634, №474346, №423629;

- товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству №474346, не являются однородными ограниченному перечню товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения. Товары 09 класса МКТУ «пульт

управления» товарного знака (3) и товары 09 класса МКТУ «устройства для автоматического управления транспортными средствами» неоднородны, поскольку одно устройство управляется с помощью оператора (человека), а другое без непосредственного участия человека. Одно, как правило, стационарное, а другое может использоваться на любых объектах (изделиях). Кроме того, в противопоставленном товаре имеется уточнение на то, что пульт управления - электрический, то есть управляет объектами регулирования посредством передачи электроэнергии через провода/кабели. В вышеуказанном товаре 09 класса МКТУ заявленного обозначения делается уточнение на то, что устройства для автоматического управления используются на транспортных средствах. Управление транспортным средством посредством пульта через электрические провода теоретически возможно только на длину самих проводов или расстояния, на которое может воздействовать электрический импульс (широко используется для игрушечных автомобилей). Кроме того, необходимо учитывать, что сравниваемые товары относятся к различным видам товаров, имеют различное назначение, способы управления, функции и потребительские свойства, стоимость и т.д. Назначение сравниваемых товаров различное (управление электрооборудованием (электричеством) и управление транспортным средством). Потребительские свойства и способы управления сравниваемых товаров различны. Различаются также и вид материалов, из которых изготавливаются сравниваемые товары, а также способы их изготовления. Стоимость сравниваемых товаров, способы их реализации, а также круг потребителей существенно различаются;

- товары 09 класса МКТУ «имитаторы для управления или проверки транспортных средств» заявленного обозначения также не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «пульт управления электрический» знака (3), так как они имеют различное назначение, функции и потребительские свойства и т.д.;

- товары «интегральные схемы» 09 класса МКТУ знака (3) могут входить в элементы устройства автоматического управления, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однако, схемы являются лишь небольшой составной частью данного изделия, имеют конкретное узкое назначение и не могут выполнять поставленные задачи и требования, предъявляемые для

устройств для автоматического управления транспортными средствами, не могут быть взаимозаменяемыми, в связи с чем данные товары не являются однородными;

- товары 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые» знака (3) не могут рассматриваться как эквивалент понятий «книги электронные; каталоги электронные; руководство по эксплуатации транспортных средств электронные», которые содержатся в перечне товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения;

- товары 09 класса МКТУ «руководство по эксплуатации транспортных средств электронные; книги электронные; каталоги электронные» заявленного обозначения относятся к производственно-практическим изданиям имеющим четкое целевое и функциональное (производственно-техническое) назначение со структурированным характером информации, отражающим требования межгосударственных стандартов. Основной круг потребителей вышеуказанных товаров заявителя - это силовые структуры страны. Реализация вышеуказанных товаров имеет определенные ограничения и не предназначена для широкого использования. Таким образом, указанные товары не могут быть однородными товарам 09 класс МКТУ знака (3);

- товары 09 класса МКТУ «очки» знака (3) и товары 09 класса МКТУ «3D-очки» заявленного обозначения, хотя и относятся к одной родовой группе «очки», но они имеют различное назначение, функции и потребительские свойства, изготовлены из различных материалов, отличаются по стоимости и условиям сбыта продукции, имеют различных потребителей;

- более того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) создают различное зрительное впечатление, имеют различную семантику и фонетику, то есть не являются сходными;

- противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован для болотоходов, а также их частей. Тогда как правовая охрана заявленному обозначению испрашивается для военных транспортных средств, средств двойного назначения, бронированных транспортных средств и т.д. Сравниваемые виды товаров различны по своему назначению, потребительским свойствам, виду материалов, стоимости, условиям реализации, кругу потребителей. Услуги 35 класса МКТУ знака относятся исключительно к болотоходам, то есть не являются однородными услугам 35 класса

МКТУ заявленного обозначения. Кроме того, заявленное обозначение и знак (2) создают различное зрительное впечатление, имеют различную семантику и фонетику, в связи с чем не являются сходными до степени смешения;

- в перечне товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения отсутствуют товары, являющиеся однородными товарам 12 класса МКТУ знака (8), относящимся к шинам, брызговикам, щиткам противогрязевым и т.д. Сравнимые товары имеют различное назначение, потребительские свойства, вид материала, из которого они изготавливаются, способ изготовления, стоимость, условия реализации и круг потребителей. Данные товары не являются взаимозаменяемыми. Кроме того, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №598917 была прекращена. В связи с чем он не должен учитываться при анализе на тождество и сходство с заявленным обозначением;

- владелец противопоставленных товарных знаков (5-6) предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, поэтому данные знаки не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (7) несходны по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства. Услуги 35 и 37 классов МКТУ заявленного обозначения и знака (7) не пересекаются. Услуги 35 и 37 классов МКТУ заявленного обозначения относятся к товарам 12 класса МКТУ, которые отсутствуют в перечне противопоставленного знака, что свидетельствует об отсутствии их однородности. Услуги «демонстрация товаров» 35 класса МКТУ и «реклама наружная; реклама интерактивная в компьютерной сети» 35 класса МКТУ не являются однородными;

- срок действия противопоставленного товарного знака (10) истек, поэтому он не должен учитываться в рамках оценки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» — это предприятие, находящееся в периметре управления ООО «Военно-промышленная компания» (г.Москва). Завод основан в 1972 году как Арзамасский завод автомобильных

запасных частей Горьковского объединения по производству автомобилей. В 1980 году был выпущен первый армейский бронетранспортер. В настоящее время на предприятии выпускается и планируется к выпуску следующие изделия: БТР-80, БТР-80А, БТР-80К, БТР-82/82А, БММ, БРЭМ-К, УНШ, СТС «Тигр», «Волк» «Медведь», «Бумеранг». География поставок продукции производства ПАО «АМЗ»: Алжир, Венгрия, Индонезия, Судан, Джибути, Вьетнам, Шри-Ланка, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Уругвай, Колумбия. Предприятие ежегодно демонстрирует свою продукцию на крупнейших международных выставках вооружения и военной техники, среди которых международная выставка в Малайзии «Défense Service Asia», в Париже «Eurosatory», в ЮАР «Africa Aerospace & Defence», выставка в Объединенных Арабских Эмиратах «Index» и многие другие. ПАО «АМЗ» считает, что заявленное словесное обозначение «МЕДВЕДЬ» приобрело различительную способность в результате его использования.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства для автоматического управления транспортными средствами; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; магниты декоративные; руководство по эксплуатации транспортных средств электронные; книги электронные; каталоги электронные; трид очки; смарт-очки», а также всех товаров и услуг 12, 16, 28, 35, 37 классов МКТУ.

В обоснование изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. инструкция по эксплуатации СНЕГОБОЛОТОХОДА «МЕДВЕДЬ»
[http://medved-avto.ru/files/Operating instructions_Medved.pdf](http://medved-avto.ru/files/Operating_instructions_Medved.pdf);
2. документы о продукции заявителя;
3. диск с новостным сюжетом, показанным на телеканале Звезда;
4. оригинал письма – согласия от правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.07.2017) поступления заявки №2017730194 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 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.

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).

М Е Д В Е Д Ъ

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров части товаров 09 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 12, 16, 28, 35 и 37 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 12, 35 и 37 классов МКТУ, а также части товаров 16 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-10), которые содержат в своем составе словесные элементы «МЕДВЕДЬ», «MEDVED», а именно



(1),



(2),



(3),



(4),



(5),



(6),



(7),



MEDVED

(8),

МЕДВЕДЬ

(9),



(10).

Правовая охрана товарным знакам (1, 3, 4) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (2, 8, 9) распространяется, в том числе, на товары 12 класса МКТУ. Правовая охрана знаков (5-6) действует в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ. Товарные знаки (2, 4, 7, 10) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак (7) зарегистрирован в отношении услуг 37 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (8) была продлена (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров – 26.12.2018), в связи с чем, вопреки доводам заявителя, указанный знак не может быть не оценен на тождество и сходство с заявленным обозначением.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №598917 была досрочно прекращена в силу прекращения юридического лица - правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров – 03.12.2018). Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный

знак (9) не учитывается при анализе заявленного обозначения на тождество и сходство.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [4], в котором ООО «Форвард Медиа Групп», Россия, являющееся правообладателем противопоставленных товарных знаков (5-6), выразило согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ «каталоги деталей транспортных средств; эмблемы; репродукции графические для заявляемых товаров, указанных в 12, 28 классах МКТУ; изображения графические для заявляемых товаров указанных в 12, 28 классах МКТУ; буклеты для заявляемых товаров, указанных в 12, 28 классах МКТУ; проспекты для заявляемых товаров, указанных в 12, 28 классах МКТУ; руководства по эксплуатации транспортных средств; флаги бумажные; этикетки, за исключением текстильных для заявляемых товаров, указанных в 09, 12, 28 класса МКТУ; наклейки самоклеящиеся для заявляемых товаров, указанных в 09, 12, 28 класса МКТУ».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;


2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

М Е Д В Е Д Ъ

Так, заявленное обозначение «»

и противопоставленные товарные знаки «» (5) и



«» (6) не тождественны. Напротив, между ними имеются отдельные графические отличия. Так, противопоставленный знак (5) выполнен на темно-синем фоне, в него включен изобразительный элемент в виде окружности, в которую вписано стилизованное изображение лапы. Словесные элементы «медведь» заявленного обозначения и знаков (5-6) выполнены различными шрифтами (стандартный / оригинальный), в различном цветовом сочетании, размер шрифта не совпадает.

Помимо прочего, коллегия учла, что противопоставленные знаки (5-6) не являются коллективными товарными знаками, а также не относятся к активно и широко используемым знакам, которые в результате такого использования приобрели известность среди российских потребителей.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [4] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (5-6), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии

введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Что касается иных противопоставленных знаков (1-4, 7, 8, 10), коллегией было установлено следующее.

В заявленном обозначении и знаках (1-4, 7, 8, 10) основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «МЕДВЕДЬ», «MEDVED». Указанное обосновывается тем, что в комбинированных обозначениях основное внимание и запоминание происходит именно по словесным элементам, на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителей.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4, 7, 10) характеризуются тождеством звучания их основного индивидуализирующего элемента «МЕДВЕДЬ». Заявленное обозначение «МЕДВЕДЬ» и словесный элемент знака «MEDVED» (8) имеют высокую степень фонетического сходства, обусловленную совпадением большинства букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения элемента «Медведь», входящего в состав заявленного обозначения и знаков (1-4, 7-8, 10). Очевидно, словесный элемент «MEDVED» является транслитерацией слова «медведь» буквами латинского алфавита, в связи с чем данный знак способен вызывать одни и те же ассоциации с заявленным обозначением.

Следует согласиться с заявителем в том, что в состав знаков (2-4, 7) входят дополнительные словесные элементы («холдинг», «снегоболотоход», «киностудия», «информационная система»), которые приносят отдельные семантические и фонетические отличия знакам (2-4, 7), вместе с тем, указанные элементы являются неохранными, в связи с чем они не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию указанных знаков. Таким образом, наличие вышеуказанных неохраноспособных элементов не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков (2-4, 7), так как их включение в состав знаков (2-4, 7) не приносит качественных отличий, позволяющих признать заявленное обозначение и противопоставленные знаки несходными в целом.

Таким образом, сходство словесных элементов «МЕДВЕДЬ / MEDVED», входящих в состав заявленного обозначения и знаков (1-4, 7-8, 10) по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4, 7, 8, 10) было установлено следующее.

Решение Роспатента от 26.07.2018 оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства для автоматического управления транспортными средствами; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; магниты декоративные; руководство по эксплуатации транспортных средств электронные; книги электронные; каталоги электронные; трид очки; смарт-очки», а также всех товаров и услуг 12, 16, 28, 35, 37 классов МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ «магниты декоративные» заявленного обозначения не являются однородными всем товарам 09 класса МКТУ знаков (1, 3, 4), в перечне которых отсутствует сувенирная продукция.

Товары 09 класса МКТУ «трид очки» заявленного обозначения представляют собой специализированное оборудование - очки для просмотра стереоскопических фильмов, в связи с чем данные товары признаются неоднородными по отношению к товарам «очки [оптика]; линзы оптические; линзы оптические накладные» знака (3), которые относятся к коррекционным оптическим средствам. Указанные виды товаров имеют различное назначение (просмотр фильмов - с одной стороны и коррекция зрения, получение более четкого изображения предметов – с другой стороны), условия реализации (специализированные магазины/ оптика), круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия усматривает однородность товаров 09 класса МКТУ «книги электронные; каталоги электронные; руководство по эксплуатации транспортных средств электронные» с товарами 09 класса МКТУ «доски

объявлений электронные; публикации электронные загружаемые» знака (3), поскольку они представляют собой носители информации, а также загружаемое на них программное обеспечение. Данные виды товаров, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, смешаны в гражданском обороте потребителем.

Кроме того, однородными с вышеуказанными товарами 09 класса МКТУ заявленного обозначения являются и товары 09 класса МКТУ «компьютерные программы и программное обеспечение любого вида, независимо от носителя записи или способы распространения, то есть программное обеспечение, записанное на магнитное носители или загруженное из внешней компьютерной сети» знака (1), то есть товары, которые относятся к программным продуктам, которые могут загружаться на различные носители информации и также как и вышеупомянутые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения могут быть произведены одним лицом и иметь совместную реализацию.

Однородность товаров 09 класса МКТУ знака (4) и заявленного обозначения не вызывает сомнения. Так, например, товары 09 класса МКТУ «компьютеры; компьютеры портативные» знака (4) являются однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ «книги электронные» заявленного обозначения, поскольку электронная книга представляет собой узкоспециализированное компактное компьютерное устройство, предназначенное для отображения текста в электронном виде. Данные виды товаров могут иметь одинаковые каналы сбыта, производятся на одном и том же предприятии, осуществляющем сборку и реализацию подобного оборудования, а также иметь одинаковый круг потребителей.

Кроме того, коллегия считает однородными товары 09 класса МКТУ «смарт-очки» и товары 09 класса МКТУ «компьютеры; компьютеры портативные» знака (4). Так, согласно информации, представленной в сети Интернет (см., например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8) «смарт-очки – это носимые компьютерные очки, которые показывают информацию в дополнение, или вместо того, что видит носящий. Также умные очки иногда определяются как носимые компьютерные очки, которые могут изменять свои оптические свойства для выполнения определенных функций. Современные смарт-очки - это пригодные для носки компьютеры, которые

могут запускать автономные мобильные приложения. Некоторые из них - с помощью голосовых команд, а другие - с помощью сенсорных кнопок». Таким образом, согласно представленной выше информации, указанный вид товара (смарт-очки), относится к компьютерам, чем и обусловлена их однородность по отношению к вышеназванным товарам 09 класса МКТУ знака (4).

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, однородными являются и товары 09 класса МКТУ «устройства для автоматического управления транспортными средствами; имитаторы для управления или проверки транспортных средств» заявленного обозначения, а также товары 09 класса МКТУ «пульта управления» знака (3). Следует согласиться с заявителем в том, что данные товары не идентичны и могут иметь отдельные отличия, однако, они относятся к одной родовой группе – оборудование для управления, а также могут характеризоваться общими условиями производства и сбыта, иметь одно назначение.

Товары 12 класса МКТУ «шины для транспортных средств; камеры для пневматических шин; протекторы; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; брызговики; щитки противогрязевые» относятся к колесам и их частям, инструментам и материалам для обслуживания транспортных средств, а также принадлежностям функциональным для транспортных средств. В перечне товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют различные виды транспортных средств, а также их детали. Коллегия усматривает, что сравниваемые виды товаров могут быть сопутствующими, то есть иметь совместную реализацию, в связи с чем признаются однородными. При сравнении данных видов товаров коллегия исходила из того, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства средств индивидуализации, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда средства индивидуализации незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

Товары 12 класса МКТУ «транспорт военный» знака (2) являются однородными по отношению к товарам 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно, средства военные, средства двойного назначения, средства санитарно-транспортные, бронированные транспортные средства, бронемашины, дроны военного назначения, автомобили беспилотные [автономные автомобили]» в силу

того, что могут иметь одинаковое назначение – военный транспорт, могут быть произведены на одном и том же предприятии, а также реализованы одним и тем же лицам – заказчикам военной техники. Заявитель ссылается на тот факт, что в перечне противопоставленного знака указано «все товары для снегоболотоходов», что, однако, не исключает однородности указанных выше товаров.

Более того, коллегия признает однородными и товары 12 класса МКТУ, относящиеся к элементам подвески и трансмиссии, двигателям, кузовам и кузовным деталям, устройствам тормозным и их частям, принадлежностям функциональным для транспортных средств и т.д., которые содержатся в перечне знака (2), а также товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Так, сравниваемые виды товаров могут быть произведены на одном и том же машиностроительном предприятии, с применением одинаковых технологий, кроме того, сравниваемые виды товаров могут быть взаимодополняемыми.

Услуга 35 класса МКТУ «реклама» знака (10) является родовой и, следовательно, однородной, по отношению к услугам 35 класса МКТУ «реклама наружная; реклама телевизионная; реклама интерактивная в компьютерной сети, а именно для вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ» заявленного обозначения. Кроме того, услуга 35 класса МКТУ «реклама» знака (10) является однородной по отношению к услугам 35 класса МКТУ «продвижение вышеуказанных товаров 12 класса [для третьих лиц]; демонстрация вышеуказанных товаров 12 класса» заявленного обозначения, поскольку указанные услуги представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. То есть, указанные услуги имеют одну направленность и могут быть оказаны одним лицом.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц» знака (7) соотносятся как род – вид с услугами 35 класса МКТУ «продвижение вышеуказанных товаров 12 класса [для третьих лиц]; демонстрация вышеуказанных товаров 12 класса» заявленного обозначения, то есть являются однородными.

Коллегия приходит к выводу об однородности услуг 35 класса МКТУ знака (2), относящихся к розничной, оптовой продаже снегоболотоходов с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения, относящихся к продвижению и демонстрации товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения. Так, распространена практика, когда в одном и том же салоне могут продаваться различные виды транспортных средств (см., например, <https://ooostm.ru/>, <http://girtek.ru/tekhnika/kolesa/> и т.д.), как снегоболотоходы, так и бронетранспортеры, санитарно – транспортные средства и т.д. В связи с чем, услуги по реализации различных видов транспортных средств и их частей признаются однородными.

В решении Роспатента содержится правомерный вывод о том, что услуги 37 класса МКТУ «восстановление двигателей, полностью или частично изношенных, информация по вопросам ремонта, обработка антикоррозионная, обработка антикоррозионная транспортных средств, обслуживание техническое транспортных средств, полирование транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт транспортных средств, смазка транспортных средств, станции обслуживания транспортных средств, установка и ремонт охранной сигнализации» знака (7) являются однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт транспортных средств, а именно, транспортных средств указанных в 12 классе; техническое обслуживание машинного оборудования; восстановление полностью или частично изношенных вышеуказанных транспортных средств 12 класса» заявленного обозначения. Так, сравниваемые услуги относятся к общей родовой позиции «услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», которые могут оказываться совместно, быть взаимозаменяемыми и взаимодолжными.

В результате проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 12, 35 и 37 классов МКТУ в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем представлена информация о его продукции, маркированной обозначением «МЕДВЕДЬ» (2-3), вместе с тем, данные документы не имеют

отношения к вопросу о сходстве сравниваемых обозначений и однородности их товаров и услуг.

Довод возражения о том, каким образом фактически заявитель намерен использовать товары и услуги под обозначением «МЕДВЕДЬ» также не относится к существу рассматриваемого спора, в рамках которого анализируется лишь соответствие заявленного обозначения 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 19.11.2018, изменить решение Роспатента от 26.07.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730194.