

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.11.2017, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523777, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2013722287 с приоритетом от 01.07.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.10.2014 за №523777 на имя ООО «Гараж-тулс», Санкт-Петербург, в зеленом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 02-04, 06-09, 11, 12, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельств.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №523777, зарегистрированного Роспатентом 01.12.2017 за №РД0238612, исключительное право на вышеуказанный товарный знак отчуждено Кукушкину Дмитрию Александровичу (далее – правообладатель) в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №523777 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GARAGETOOLS», выполненный буквами латинского алфавита, в

котором первая буква «G» выполнена в характерной графической манере, а остальные буквы – стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

GARAGEXPO
ГАРАЖЭКСПО по свидетельству №355250 – (2), имеющим более ранний приоритет (17.04.2006), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат сходные словесные элементы «GARAGE» - «GARAG» - «ГАРАЖ», которые являются сильными элементами сравниваемых знаков, в то время как элемент «TOOLS» оспариваемого знака, который в переводе с английского языка на русский язык означает «инструменты» (который характеризует деятельность, осуществляемую правообладателем), является слабым элементом, не обладающим различительной способностью, элемент «EXPO/ЭКСПО» противопоставленного знака, который означает «выставка достижений в различных отраслях промышленности, науки и культуры», также является слабым элементом;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что при анализе на сходство или несходство сравниваемых обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому (1) и противопоставленному (2) знакам, являются однородными;

- поскольку оспариваемый (1) и противопоставленный (2) знаки зарегистрированы в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров, то круг товаров, рассматриваемых как однородные, может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные (в соответствии с требованиями пункта 3.8 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при

экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом от 23.12.2009 за №198);

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого круга товаров 02- 04, 06- 09, 11, 12, 17, 19, 20 классов МКТУ, что, по мнению лица, подавшего возражение, предусматривает право правообладателю использовать этот товарный знак при реализации разнообразных товаров. Вместе с тем, перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака содержит услуги по продаже и продвижению товаров, что предоставляет лицу, подавшему возражение, использовать товарный знак при реализации этих же товаров. Таким образом, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака могут осуществлять идентичную деятельность по реализации идентичных товаров, следовательно, указанные товары (указанных выше классов) и услуги 35 класса МКТУ (по продвижению и продаже товаров) следует признать однородными;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что по заявке №2016727521, поданной на его имя, принято решение о регистрации товарного знака **ГАРАЖЭКСПО** в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523777 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки с сайтов <https://garagetools.ru/company>, <https://garagetools.ru/> сведений о правообладателе – [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые знаки несходны визуально, поскольку производят различное зрительное впечатление;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства;

- что касается семантического фактора сходства, то смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова. В оспариваемый знак заложена идея,

связанная с осуществлением деятельности по производству и реализации различных инструментов в гаражах, а в противопоставленный знак – идея, связанная с осуществлением деятельности по производству и/или реализации гаражей, по их экспонированию;

- отсутствие сходства сравниваемых знаков подтверждается также тем, что правообладатель противопоставленного знака и лицо, подавшее возражение, не осуществляют сходную деятельность.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523777.

К отзыву правообладателя были приложены следующие документы:

- распечатки с сайта <https://garagetools.ru/> – [2];
- Договор возмездной переуступки права администрирования доменных имен от 11.08.2015 – [3].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (01.07.2013) товарного знака по свидетельству №523777 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллин А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака

GARAGEXPO
ГАРАЖЭКСПО по свидетельству №355250, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также на его

имя подана заявка №2016733396 с приоритетом от 28.07.2016 на регистрацию товарного знака **ГАРАЖЭКСПО**.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №523777 (1) представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GARAGETOOLS», выполненный буквами латинского алфавита, в котором первая буква «G» выполнена в характерной графической манере, а остальные буквы – стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в зеленом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 02-04, 06-09, 11, 12, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

GARAGEXPO

Противопоставленный знак **ГАРАЖЭКСПО** по свидетельству №355250 (2) представляют собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35-43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы рассматриваемого и противопоставленного знаков представляет собой единые слова «GARAGETOOLS» - «GARAGEXPO» - «ГАРАЖЭКСПО». При этом согласно словарно-справочным источникам, указанные слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, в этой связи российским потребителем будут восприниматься как фантазийные обозначения.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «GARAGETOOLS» - «GARAGEXPO» - «ГАРАЖЭКСПО» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, букв, гласных, согласных, наличие в противопоставленном знаке двух словесных элементов значительно увеличивают его фонетическую длину, что обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Различие знаков усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов разными шрифтовыми единицами, наличия в оспариваемом знаке оригинального изобразительного элемента (стилизованная буква «G»), играющего существенную роль в индивидуализации товаров и услуг, использования разной цветовой гаммы (зеленый, белый – черный цвета), а также разного словесного и буквенного состава.

Провести анализ сравниваемых словесных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, поскольку, как было указано выше, сравниваемые слова являются фантазийными.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Согласно доводам возражения товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому (1) и противопоставленному (2) знакам, являются однородными. Лицо, подавшее возражение, полагает, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2), которые относятся к услугам по продвижению и продаже товаров, однородны всем товарам 02-04, 06-09, 11, 12, 17, 19, 20 классов МКТУ оспариваемой регистрации (2).

Сравнение товаров 02-04, 06-09, 11, 12, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ оспариваемой регистрации (1) и товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ противопоставленной регистрации (2), с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемой и противопоставленной регистраций, однородны, поскольку относятся к одному роду услуг (либо «услуги рекламного характера», либо «услуги торговой деятельности», либо «услуги по управлению бизнесом») и, соответственно имеют одно назначение (распространение информации словом или звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе – непосредственный сбыт самих товаров – управление бизнесом).

Услуги 37 класса МКТУ «строительство, монтаж и ремонт выставочных павильонов; сооружение и монтаж выставочных стендов, витрин; киосков,

магазинов», указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны услугам «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; строительство промышленных предприятий, строительство ярмарочных киосков и павильонов, строительство; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; установка дверей и окон; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; сооружение и ремонт складов», указанным в перечне оспариваемого знака (1), поскольку соотносятся между собой как вид-род и имеют одно назначение «строительство, монтаж и ремонт помещений».

Такие услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации (1), как «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджами [тонеров]; заточка ножей; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы подводные ремонтные; разработка карьеров;

ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» представляют собой услуги специального назначения (установка, ремонт и техническое обслуживание различных приборов и оборудования, хозяйственно-бытовой техники, компьютеров, транспортных средств; ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования;

услуги горно-добывающей промышленности; работы санитарно-уборочные; прокат; услуги информационные), в связи с чем неоднородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку имеют иное назначение .

Что касается довода возражения относительно того, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2), которые относятся к услугам по продвижению и продаже товаров, однородны всем товарам 02-04, 06-09, 11, 12, 17, 19, 20 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2), то следует отметить следующее.

Случаи, когда товары и услуги между собой могут быть признаны однородными, определяются выводом о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника.

В данном случае могут быть признаны однородными такие товары 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации, как «обеспечение программное для компьютеров» и услуги 42 класса МКТУ «обслуживание техническое программного обеспечения, разработка программного обеспечения»), указанные в перечне противопоставленной регистрации.

Оспариваемый перечень товаров (указанных выше) не содержит товаров, корреспондирующих услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Оспариваемый перечень товаров (указанных выше), за исключением товаров 09 класса МКТУ, указанных выше, также неоднороден услугам 36-43, 45 классов МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку перечень услуг противопоставленной регистрации отражают деятельность предприятий, не связанной с товарами оспариваемой регистрации.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что однородность товаров и услуг обусловлена тем, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака могут осуществлять идентичную деятельность по реализации идентичных товаров, основано на неверном толковании Правил в части признаков однородности, а кроме того, не нашло подтверждения в материалах дела.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков позволяет потребителю не однородные смешивать товары и услуги, маркированные данными знаками.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №523777 в отношении товаров 02-04, 06-09, 11, 12, 17, 19, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является правомерной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523777.