

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 20.03.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «КАВЗ», г. Курган (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749686 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016749686 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ.


Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «KAVZ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ с ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на

имя другого лица обозначением  **КАВЗ** по заявке № 2016737468 и с



товарным знаком  по свидетельству № 130225, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что по противопоставленной заявке № 2016737468 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации соответствующего обозначения в качестве товарного знака, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 130225 не является сходным с заявленным обозначением, так как они отличаются составом звуков и букв, шрифтовым исполнением и наличием в составе противопоставленного товарного знака изобразительных элементов.

При этом в возражении отмечено, что заявленное обозначение является транслитерацией в латинице отличительной части фирменного наименования заявителя и ассоциируется с производством автобусов, ведущим свою историю со времен СССР от государственного предприятия «Курганский автобусный завод» («КАВЗ»), в то время как противопоставленный товарный знак со словесным элементом «CAVS» ассоциируется с американским баскетбольным клубом «Кливленд Кавальерс».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей 11.04.2018, заявителем был ограничен приведенный в заявке перечень товаров только товарами 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]» (далее – сокращенный перечень товаров).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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. 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «KAVZ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.12.2016 испрашивается, согласно возражению, в отношении указанного выше сокращенного перечня товаров 28 класса МКТУ.

По противопоставленной заявке № 2016737468, с более ранней датой подачи от 10.10.2016, на регистрацию обозначения  в качестве товарного знака на имя другого лица действительно было принято решение Роспатента от 30.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 130225 с приоритетом от 01.03.1994 представляет собой комбинированное

обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «CAVS», так как он акцентирует на себе внимание, поскольку запоминается легче, чем изобразительные элементы. Данный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 130225, включающего в свой состав словесный элемент, показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них одинакового количества слов, слогов и звуков и фонетического сходства, обусловленного крайне близким составом согласных звуков и совпадающими сочетаниями гласных и согласных звуков («KAVZ» – «CAVS»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет исполнения данных слов заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, составу букв и наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом. Поскольку заявленное обозначение «KAVZ» является словесным, то оно подлежит сравнительному анализу именно с доминирующим, наиболее запоминающимся в противопоставленном комбинированном товарном знаке словесным элементом «CAVS».

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено сходство соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение является транслитерацией в латинице отличительной части фирменного наименования заявителя и ассоциируется с производством автобусов, ведущим свою историю со времен СССР от государственного предприятия «Курганский автобусный завод» («КАВЗ»), в то время как противопоставленный товарный знак со словесным элементом «CAVS» ассоциируется с американским баскетбольным клубом «Кливленд Кавальерс», то следует отметить следующее.

Товарный знак и фирменное наименование являются разными объектами интеллектуальной собственности (разными средствами индивидуализации), регулируемые разными нормами права (разными правовыми институтами) и имеющими разное назначение. Наличие у заявителя права на соответствующее фирменное наименование, индивидуализирующее его как юридическое лицо,

не является основанием для государственной регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, то есть средства индивидуализации товаров.

При этом субъективное мнение заявителя о том, что слово «KAVZ» будет ассоциироваться у российских потребителей с Курганским автобусным заводом («КАВЗ»), не подтверждено им какими-либо документами, в частности, о наличии у него какой-либо правопреемственности от данного предприятия.

Напротив, представителем заявителя, отвечавшим на вопросы членов коллегии на соответствующем заседании, было отмечено, что полным фирменным наименованием заявителя является именно «Общество с ограниченной ответственностью «КАВЗ»», и данное юридическое лицо никогда не именовалось Курганским автобусным заводом.

Кроме того, следует отметить и то, что в самом заявленном обозначении отсутствует, собственно, словесный элемент «Курганский автобусный завод», наличие которого могло бы обусловить, согласно изложенному в возражении соответствующему доводу, восприятие слова «KAVZ» в качестве его аббревиатуры в латинице. К тому же, в приведенном в заявке перечне товаров отсутствуют какие-либо товары 12 класса МКТУ, к которым относятся, в частности, автобусы.

В свою очередь, мнение заявителя о том, что слово «CAVS» ассоциируется у российских потребителей с американским баскетбольным клубом «Кливленд Кавальерс», также не было подтверждено им какими-либо документами. При этом в самом противопоставленном товарном знаке также отсутствует, собственно, наименование соответствующего баскетбольного клуба, наличие которого при определенных фактических обстоятельствах его использования, возможно, могло бы обусловить восприятие слова «CAVS» в качестве его сокращения.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, сопоставляемые слова «KAVZ» и «CAVS» в соответствующих сравниваемых знаках являются исключительно фантазийными словами, отсутствующими в тех или иных словарях и, следовательно, не обладающими какими-либо определенными

смысловыми значениями (см., например, Интернет-порталы «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>, «Google: Переводчик» – <https://translate.google.ru>, «Яндекс: Переводчик» – <https://translate.yandex.ru> и т.д.), то есть данные знаки никак не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 28 класса МКТУ, приведенные в указанном выше сокращенном перечне товаров, представляют собой игрушки: «автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]». При этом формулировка товаров «модели транспортных средств масштабные», в отличие от формулировок других товаров, не имеет прямого указания на их отношение к игрушкам, но тем не менее данные товары, очевидно, вполне могут использоваться в качестве игрушек, то есть являются с ними взаимозаменяемыми и, следовательно, имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными товарами.

Отсюда следует, что все вышеуказанные товары, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 28 класса МКТУ «игрушки», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть они являются однородными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих (однородных) товаров 28 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены



данные сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 130225 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 28 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, 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 20.03.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2017.**