

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 20.07.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПП «ОРИОН», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.03.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733330, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016733330 (дата подачи заявки 07.09.2016) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ВЫМПЕЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 26.03.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733330 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 09 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 09 и всех товаров 11, 12 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является тождественным со следующими словесными товарными знаками:

- «ВЫМПЕЛ» (свидетельство №428998 [1]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 11, 12 классов МКТУ;

- «ВЫМПЕЛ» (свидетельство №590092 [3]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «ВЫМПЕЛ» (свидетельство №489081 [4]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

и сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ВЫМПЕЛ» (свидетельство №462264 [2]), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 11, 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2018, заявитель выразил согласие ограничить перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

**09 класс - аккумуляторы электрические для автомобильного назначения; антенны; аппаратура высокочастотная; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; бакены светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; батареи солнечные; батареи электрические; буи сигнальные; буи указательные; вывески механические / знаки механические; вывески светящиеся / знаки светящиеся; выпрямители тока; детекторы; детекторы дыма; диоды светоизлучающие (СИД); замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы (электрические); индикаторы давления; индикаторы температурные; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; каркасы электрических катушек; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; кнопки для звонков; коммутаторы; компьютеры; корпуса аккумуляторов электрических; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; магниты декоративные; металл о детекторы для промышленных или военных целей; огнетушители; ограды электрифицированные; отражатели [оптика]; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики электронных сигналов; платы печатные; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для обучения; приборы для регистрации времени для транспортных средств; приборы и инструменты для взвешивания; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы**

навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; публикации электронные загружаемые; пульта управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения электрические; реле времени автоматические; реле электрические; реостаты; светофоры [сигнальное оборудование]; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сонары; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; стробоскопы; схемы печатные; счетчики для транспортных средств; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов для транспортных средств; таксометры для транспортных средств; тахометры для транспортных средств; телевизоры; термометры, за исключением медицинских, для транспортных средств; термостаты для транспортных средств; транспондеры [передатчики-ответчики]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства охранной сигнализации; устройства помехозащитные [электричество]; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства теплорегулирующие; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоосветители импульсные; фотоэлементы с запирающим слоем; хронографы (устройства для записи времени) для транспортных средств; частотомеры для транспортных средств; шнуры для мобильных телефонов; шнуры для очков; электропроводка.

11 класс МКТУ - водонагреватели автомобильного назначения; водонагреватели (аппараты) автомобильного назначения; приборы отопительно-нагревательные автомобильного назначения, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические автомобильного назначения; приборы отопительные автомобильного назначения, работающие на горячем воздухе; радиаторы для отопления автомобильного назначения; радиаторы центрального отопления автомобильного назначения; радиаторы электрические автомобильного назначения; светильники автомобильного назначения; фонари автомобильного назначения; элементы нагревательные автомобильного назначения.

12 класс МКТУ - зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств, прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противобугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; сигнализации противобугонные для

транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; средства транспортные электрические; указатели поворотов для транспортных средств.

В обоснование своей позиции заявитель ссылается на то, что обозначение «ВЫМПЕЛ» обладает слабой различительной способностью, поскольку широко используется разными производителями для индивидуализации различных товаров и услуг, в том числе для товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, подтверждением чему служат противопоставленные товарные знаки [1] – [4], а также иные товарные знаки. По мнению заявителя, отсутствие широко известного товарного знака одного производителя обеспечивает возможность существования на рынке разных товаров под одним обозначением без опасения, что потребители спутают эти товарные знаки.

Заявитель обращает внимание на то, что является правообладателем товарного знака «ВЫМПЕЛ» по свидетельству №490869, зарегистрированного с приоритетом от 15.12.2002 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, сигнализации, спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; огнетушители».

Заявитель не оспаривает сходство и тождество заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4], однако полагает, что сокращение перечня товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ будет способствовать четкому разграничению обозначений на рынке, в связи с чем товарные знаки [1] – [3] могут быть сняты в качестве противопоставления заявленному обозначению.

Что касается противопоставленного товарного знака [4], то заявитель полагает, что он не может быть противопоставлен заявленному обозначению, поскольку выделен по договору отчуждения из свидетельства №277641, из которого также был выделен товарный знак по свидетельству №490869, правообладателем которого является заявитель по договору отчуждения № РД0126632. Очевидно, что факт регистрации двух договоров отчуждения свидетельствует об отсутствии однородности товаров.

В возражении также приведена информация о заявителе, который специализируется на разработке и производстве электрооборудования, радио- и электровакуумных приборов, измерительного оборудования автомобильного назначения. Заявитель является постоянным участником международных и российских выставок с 2002 года. Продукция компании под обозначением «ВЫМПЕЛ» была удостоена многочисленными положительными отзывами и вниманием российских и зарубежных покупателей, отмечена дипломами. В популярном журнале автомобильной тематики «За рулем» неоднократно публиковались статьи о компании и товарах её производства.

На основании изложенного заявитель просит учесть изложенные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733330 в отношении уточненного перечня товаров 09, 11, 12 классов МКТУ.

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

С учетом даты (07.09.2016) поступления заявки №2016733330 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ВЫМПЕЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №428998 [1] представляет собой словесное обозначение «**ВЫМПЕЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №462264 [2]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «**ВЫМПЕЛ**», выполненный оригинальным шрифтом буквами

русского алфавита, в котором буква «М» включает в себя изображение факела. Товарные знаки [1] – [2] охраняются, в частности в отношении товаров:

11 класса МКТУ - аппараты водонагревательные, вентиляторы [кондиционирование воздуха], вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха], вентиляторы бытовые [электрические], водонагреватели, газогенераторы [установки], генераторы ацетиленовые, горелки, горелки ацетиленовые, горелки бензиновые, горелки газовые, горелки для ламп, горелки капильные, горелки кислородно-водородные, горелки лабораторные, горелки масляные, горелки спиртовые, лампы паяльные, мангалы, печи [отопительные приборы], плиты кухонные, плиты кухонные [печи], приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, приборы отопительные электрические, приборы отопительные, работающие на горячем воздухе, радиаторы для отопления, радиаторы центрального отопления, радиаторы электрические, светильники, светильники напольные, торшеры, фонари, элементы нагревательные.

12 класса МКТУ - велосипеды, двигатели, дороги канатные подвесные [тельферы], колеса, коробки передач для наземных транспортных средств, машины поливочные, механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств, механизмы силовые, мопеды, мотоциклы, наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин, насосы для велосипедов, редукторы, сани, санки, средства наземные малолитражные, средства наземные, воздушные, водные и рельсовые, средства с электродвигателями, средства трехколесные, средства трехколесные для перевозки грузов, сцепки прицепов, сцепления для наземных транспортных средств, тачки, тележки двухколесные, тележки для продуктов, тележки опрокидывающиеся, тележки с подъемником, тележки уборочные, тракторы, трансмиссии для наземных транспортных средств, шины для колес, шины для транспортных средств, шины пневматические.

Противопоставленный знак по свидетельству №590092 [3] представляет собой словесное обозначение «**ВЫМПЕЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров:

09 класса МКТУ - газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; расходомеры газа; инструменты измерительные; приборы измерительные; приборы измерительные расхода газа; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные; приборы точные измерительные.

Противопоставленный знак по свидетельству №489081 [4] представляет собой словесное обозначение «**ВЫМПЕЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров:

09 класса МКТУ – кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ.

Сходство и тождество заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] - [4], установленное на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «**ВЫМПЕЛ**», а также визуального тождества этих элементов (в отношении противопоставленных словесных товарных

знаков) и сходства (в отношении комбинированного товарного знака), заявителем не оспаривается.

Что касается ограничения перечня товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то коллегия не может согласиться с тем, что указанные в сокращенном перечне товары не являются однородными с товарами 09, 11, 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [4], поскольку их однородность обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам товаров, имеющих одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Часть товаров 09 класса МКТУ (*индикаторы давления; индикаторы температурные; компьютеры; приборы для регистрации времени для транспортных средств; приборы и инструменты для взвешивания; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; реле времени автоматические; счетчики для транспортных средств; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов для транспортных средств; таксометры для транспортных средств; тахометры для транспортных средств; телевизоры; термометры, за исключением медицинских, для транспортных средств; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; хронографы (устройства для записи времени) для транспортных средств; частотомеры для транспортных средств*), в отношении которой заявитель просит зарегистрировать товарный знак, однородна товарам 09 класса МКТУ (*газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; расходомеры газа; инструменты измерительные; приборы измерительные; приборы измерительные расхода газа; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные; приборы точные измерительные; счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ*), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3], [4].

Товары 11 класса МКТУ (*водонагреватели автомобильного назначения; водонагреватели (аппараты) автомобильного назначения; приборы отопительно-*



*нагревательные автомобильного назначения, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические автомобильного назначения; приборы отопительные автомобильного назначения, работающие на горячем воздухе; радиаторы для отопления автомобильного назначения; радиаторы центрального отопления автомобильного назначения; радиаторы электрические автомобильного назначения; светильники автомобильного назначения; фонари автомобильного назначения; элементы нагревательные автомобильного назначения), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 11 класса МКТУ (аппараты водонагревательные, водонагреватели; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, приборы отопительные электрические, приборы отопительные, работающие на горячем воздухе, радиаторы для отопления, радиаторы электрические, фонари, элементы нагревательные), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2].*

*Товары 12 класса МКТУ (зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств, прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; средства транспортные электрические; указатели поворотов для транспортных средств), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 12 класса МКТУ (средства наземные малолитражные, средства наземные, воздушные, водные и рельсовые, средства с электродвигателями; трансмиссии для наземных транспортных средств, шины для колес, шины для транспортных средств, шины пневматические), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2].*

При оценке однородности указанных товаров коллегия также приняла во внимание тождество заявленного словесного обозначения «ВЫМПЕЛ» и противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4], а также высокую степень сходства

с комбинированным товарным знаком [2], при которой расширяется диапазон товаров, признаваемых однородными.

Таким образом, несмотря на ограничение перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, противопоставленные товарные знаки [1] – [4] не могут быть сняты в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2016733330 в отношении части товаров 09 и всех товаров 11, 12 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что он является правообладателем словесного товарного знака «ВЫМПЕЛ» по свидетельству №490869, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ, право на который был получен заявителем в результате государственной регистрации 28.06.2013 договора №РД0126632 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров, то коллегия отмечает, что заявитель имеет право на оспаривание правомерности предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам [3] – [4] в рамках действующего законодательства.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для части товаров 09 и всех товаров 11, 12 классов МКТУ является обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2018.**