

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Адванта-М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022788555 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022788555, поданной 07.12.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 12, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:
«FOXSTER».

Роспатентом 06.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022788555 в отношении части товаров 12 и всех услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483



Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком: «**FOXSTER**» [2] по

свидетельству № 855806 с приоритетом от 16.04.2021, зарегистрированным ранее на имя: Бернад (Тяньцзинь) спортс эквипмент Ко., Лтд., СЯО ГАО КОУ ВИЛЛИДЖ, ЦАОЦЗЫЛИ ТАУН, УЦИН ДИСТРИКТ, ТЯНЬЦЗИНЬ, КИТАЙ, в отношении товаров 12 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров 12 класса МКТУ (одинаковый род (вид), назначение, условия реализации, круг потребителей), а также сходство до степени смешения по фонетическому критерию сходства словесных элементов «FOXSTER» / «FOXTER». При одновременном использовании сравниваемых обозначений в гражданском обороте в сознании потребителя может возникнуть ложное представление о принадлежности заявленного обозначения [1] правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.05.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.03.2023.

Доводы возражения, поступившего 24.05.2023, сводятся к следующему:

- заявителем в возражении приведена хронология делопроизводства в ведомстве в отношении экспертизы заявленного обозначения [1] по заявке № 2022788555, в том числе по существу;
- заявитель оспаривает однородность сравниваемых товаров 12 класса МКТУ, при этом приводит таблицу сравнения товаров по роду (виду), потребительским свойствам и функциональному назначению, участию в дорожном движении, по устройству товаров, кодам ТНВЭД, уплате утилизационного сбора, сведения в отношении перевозки людей. Кроме того, заявитель считает, что сравниваемые товары 12 класса МКТУ являются независимыми, не являются взаимодополняемыми (взаимозаменяемыми);
- товар 12 класса МКТУ «*средства транспортные электрические*» отсутствует в заявленном перечне;
- наряду со средствами транспортными электрическими в 12 классе МКТУ выделены отдельные товары «*погрузчики вилочные*» и «*погрузчики порталные*», которые отсутствуют в перечне товаров противопоставленного товарного знака [2];

- заявителем также представлена информация по заявленным товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых было отказано заявителю в регистрации товарного знака: «*самоходный штабелер*» - это разновидность техники для склада, которая служит для перемещения груза массой до 2 тонн на поддоне по складу (магазину, предприятию, цеху, выставочной площадке и других внутренних помещениях) и его подъему или спуску на (с) высоту (ы) до 6 метров для последующего размещения (снятия) на (с) стеллажах. Предназначен для укладки грузов в штабели или стеллажи в несколько ярусов. По типу управления подразделяются на: «поводковые (сопровождаемые)» - оператор следует за штабелером пешком, «с площадкой» - оборудованы защитными поручнями и платформой для оператора. Используется только внутри помещений на ровной и твердой поверхности и т.д. «*Вилочные погрузчики*» - это вид специального складского напольного оборудования (движущееся механическое средство), предназначенного для поднятия (спуска), перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (штабелирования) поддонов и других различных грузов массой до 7 тонн при помощи вилок или других рабочих приспособлений (навесного оборудования). Могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Не предназначен для перемещения грузов по дорогам общего пользования, используется исключительно на внутренней площадке и т.д.;
- при одновременном использовании сравниваемых обозначений в гражданском обороте они не способны вызвать у потребителя ложное представление о принадлежности заявленного обозначения [1] правообладателю противопоставленного товарного знака [2];
- сравниваемые товары 12 класса МКТУ не относятся к одному и тому же источнику происхождения, относятся к разному роду (виду), имеют разное назначение и потребительские свойства, разный вид материала, из которого они изготовлены, имеют различные условия реализации и т.д.;
- в сопоставляемых обозначениях присутствует графическое различие, заключающееся в различном общем зрительном впечатлении, видах используемых шрифтов, графическом написании, которое подчеркивает их отличие, наличием изобразительного элемента в противопоставленном знаке [2], а также различия в цветовой гамме («черно-красный» и «чёрный»);

- основным видом деятельности заявителя является «торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием», которая не связана с велосипедами и детскими колясками и иными товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2];
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не зарегистрировал представительство и не осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации;
- правообладатель товарного знака [2] на территории Китая занимается продажей и обслуживанием велосипедов и запасных частей для велосипедов (<https://www.exporthub.com/bernard-tianjin-sports-equipment-co-1td/>). Хозяйственная деятельность заявителя и правообладателя товарного знака [2] принципиально отличается.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.05.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ *«тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки уборочные; столы гидравлические передвижные; столы для погрузо-разгрузочных работ; столы передвижные; столы подъемные на колесах; столы подъемные передвижные; столы гидравлические подъемные столы ручные подъемные; столы электрические подъемные; столы подъемные; столы с электроприводом подъема; платформа подъемная; тележки с вилами; тележки вилочные; тележки гидравлические; тележки ручные; тележки для перемещения груза; тележки с подъемом вил; тележки самоходные, погрузчики вилочные; погрузчики колесные; погрузчики контейнерные; погрузчики для длинномерных грузов; погрузчики с двигателем внутреннего сгорания; погрузчики электрические; погрузчики с шарнирно-сочлененной мачтой; погрузчики с поворотной мачтой; подборщики заказов; сборщики заказов; средства для подъема и перемещения груза; средства для подбора и перемещения штучных заказов; средства самоходные для сбора заказов; средства несамоходные для сбора заказов; штабелеры; штабелеры для погрузочно-разгрузочных работ; штабелеры ручные; штабелеры ручные с электроприводом; штабелеры гидравлические; штабелеры опрокидывающиеся; штабелеры полуэлектрические; штабелеры с электрическим подъемом вил; штабелеры электрические; штабелеры с электроприводом; штабелеры самоходные; штабелеры несамоходные; штабелеры с противовесом; штабелеры с трехсторонней обработкой груза; штабелеры узкопроходные; штабелеры с контргрузом; штабелеры с кабиной*

для оператора, штабелеры с выдвижной мачтой; штабелеры с поворотной мачтой» и всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

С учетом даты подачи (07.12.2022) заявки № 2022788555 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**FOXSTER**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак «**FOXTER**» [2] по свидетельству № 855806 с приоритетом от 16.04.2021 является комбинированным. Правообладатель: Берnard (Тяньцзинь) спортс эквипмент Ко., Лтд., СЯО ГАО КОУ ВИЛЛИДЖ, ЦАОЦЗЫЛИ ТАУН, УЦИН ДИСТРИКТ, ТЯНЬЦЗИНЬ, КИТАЙ. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «*велосипеды; насосы для велосипедов; кресла-коляски; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; велосипеды электрические; шины пневматические; коляски детские прогулочные; сиденья безопасные детские для транспортных средств; колеса для велосипедов; средства транспортные электрические*» в цветовом сочетании: «красный, черный».

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является элемент «**FOXTER**», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность товарного знака в целом.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «**FOXSTER**» / «**FOXTER**». Сравнимые словесные элементы одинаково прочитываются как «**ФОКСТЕР**», при этом все гласные и согласные звуки расположены в одинаковом порядке по отношению друг к другу. В общедоступных словарях и справочниках не выявлено лексические значения сравниваемых словесных элементов «**FOXSTER**» / «**FOXTER**». В силу чего, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют графические различия, обусловленные наличием в противопоставленном знаке изобразительных элементов и цветового сочетания. Вместе с тем, использование букв латинского алфавита при написании словесных элементов сближает сравниваемые обозначения. Кроме того, признаки, указанные в

пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают фонетическим тождеством, что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений и определяет вероятность их смешения. С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений риск их смешения в гражданском обороте увеличивается, и однородность анализируемых товаров 12 класса МКТУ должна оцениваться широко.

Анализ однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые товары 12 класса МКТУ *«погрузчики вилочные; погрузчики колесные; погрузчики контейнерные; погрузчики для длинномерных грузов; погрузчики с двигателем внутреннего сгорания; погрузчики электрические; погрузчики с шарнирно-сочлененной мачтой; погрузчики с поворотной мачтой; подборщики заказов; сборщики заказов; средства для подъема и перемещения груза; средства для подбора и перемещения штучных заказов; средства самоходные для сбора заказов; средства несамоходные для сбора заказов; штабелеры; штабелеры для погрузочно-разгрузочных работ; штабелеры ручные; штабелеры ручные с электроприводом; штабелеры гидравлические; штабелеры опрокидывающиеся; штабелеры полуэлектрические; штабелеры с электрическим подъемом вил; штабелеры электрические; штабелеры с электроприводом; штабелеры*

самоходные; штабелеры несамоходные; штабелеры с противовесом; штабелеры с трехсторонней обработкой груза; штабелеры узкопроходные; штабелеры с контргрузом; штабелеры с кабиной для оператора, штабелеры с выдвижной мачтой; штабелеры с поворотной мачтой» обозначения [1] представляют собой средства, служащие для перемещения, перевозки, погрузки, хранения товаров.

Так, согласно общедоступным словарям *«штабелёр»* - это транспортное средство, оборудованное механизмом для подъёма, штабелирования (хранения и перевозки грузов с установкой их друг на друга) или перемещения интермодальных транспортных единиц (то есть грузов, приспособленных для перевозки различными видами транспорта). Предназначен для укладки грузов в штабели или стеллажи в несколько ярусов. Штабелёр – незаменимый на складе механизм для поднятия / опускания грузов и перемещения их на небольшие расстояния. *«Вилочный погрузчик»* может играть роль штабелёра, но он предназначен для более широкого спектра работ. *«Сборщики заказов»* - это вид складской техники, его конструкция и принцип действия похожи с классическим электроштабелёром, только вместо вилок поднимается целая рабочая платформа вместе с оператором. Электрические сборщики заказов используются для ручной выемки или укладки товаров на стеллажи. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабелёр>.

«Погрузчик» - это самоходная или ручная машина для поднятия, транспортировки и укладки различных грузов. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Погрузчик>. *«Погрузчик»* - это самоходное транспортное средство, которое служит для захвата, подъема, перемещения и складирования грузов. Эта машина широко используется в грузоперевозках, коммунальном хозяйстве, строительстве и в других отраслях промышленности. *«Подборщики, или комплектовщики заказов»* - это спецтехника, задачей которой является комплектация различных товаров. Подборщик заказов объединяет в себе функции самоходной тележки, ричтрака и штабелёра.

Вместе с тем, перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] включает товар *«средства транспортные электрические»*, представляющий собой широкое понятие *«электротранспорт»*. Согласно словарным

данном «электротранспорт» - это вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в приводе используется - тяговый электродвигатель. Его основными преимуществами являются более высокая производительность и экологичность. Грузовой электротранспорт применяется в перевозках, требующих большого КПД транспортного средства. Например, грузовые троллейбусы применяются на открытых карьерах, а электропоезда и электровозы постоянного и переменного тока используются на железных дорогах. Также к грузовому электротранспорту относятся: электрокары, электротележки, электротягачи, электропогрузчики, некоторые виды самоходных кранов и экскаваторов. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Электротранспорт>. Таким образом, к товарам 12 класса МКТУ «*средства транспортные электрические*» противопоставленного товарного знака [2] относится и грузовой электротранспорт (погрузчики, тележки, электрокары и т.п.).

Следовательно, вышеуказанные сравниваемые товары 12 класса МКТУ имеют общее назначение (для перевозки, перемещения, хранения грузов), общий круг потребителей (например, складские работники, водители складской и погрузочной техники), являются взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка (складское хозяйство), что свидетельствует об их однородности.

Доводы заявителя о разном участии сравниваемых товаров 12 класса МКТУ в дорожном движении, в их устройстве, разным кодам ТНВЭД и уплате утилизационного сбора не приводят к иным выводам коллегии в отношении однородности сравниваемых выше товаров 12 класса МКТУ. Следует пояснить, что однородность товаров определяется по совокупности признаков, указанных в пункте 45 Правил.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы о фактической деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не опровергают вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и имеющегося противопоставления [2], которые, как было установлено выше, являются однородными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 06.03.2023.