


**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, рассмотрела поступившее 19.03.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1423363, поданное ŠKODA AUTO a.s., Чешская Республика, при этом установлено следующее.




Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 21.09.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 15.03.2018 за № 1423363 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в регистрации (публикация WIPO Gazette of International Marks № 35/2018 от 13.09.2018).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) принято решение от 20.11.2019 о предоставлении правовой охраны на


территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении всех товаров и услуг 02-05, 10-11, 13-15, 22-23, 25-28, 30, 34, 36, 38-41, 43-45 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31 классов МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 09, 12, 24, 29, 32, 33, 37 и 42 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 16 (*paper; works of art and figurines of paper; filtering materials of paper; flags of paper; table napkins of paper; signboards of paper*), 17 (*rubber; padding materials of rubber; finished or semi-finished goods, of rubber, included in the class, namely statues and works of art of rubber, mountings made of rubber for exhausts, rubber material for recapping tires; finished or semi-finished goods, of rubber, included in the class, namely pouches of rubber for packaging, rubber insulation covers for industrial machinery, rubber bands for industrial uses, rubber grips and pads for industrial uses*), 18 (*goods made from leather and imitations of leather included in this class, namely umbrellas and parasols, trunks (luggage), luggage, bags, wallets, purses, key cases, handbags, travelling bags, rucksacks; leather, unworked or semi-worked; handbags; travelling bags; rucksacks; imitation leather*), 19 (*unprocessed and semi-processed materials, included in this class, namely stone, rock, clay; busts of stone; statues and works of art made of stone, included in the class*), 20 (*goods included in this class of wood, reed, cane, wicker, horn; goods of wood, included in this class; ladders of wood; works of art, of wood; unprocessed and semi-processed materials, included in this class, namely horn, meerschaum; holders of wood for signboards and display boards*), 21 (*glass, unworked or semi-worked, except building glass; glassware, signboards of glass; glassware for daily use, including mugs, table plates, kettles and jugs; works of art, of glass; signboards of glass*), 31 (*agricultural products and grains included in this class*), 35 (*advertising; radio and television advertising*) в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1423363 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1423363 с:




- товарным знаком «  » по свидетельству № 18178 (приоритет от 24.10.1958), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12 классов МКТУ;




- товарным знаком «  » по свидетельству № 408991 (приоритет от 17.04.2009), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ;




- товарным знаком «  **ŠKODA** » по свидетельству № 409716 (приоритет от 17.04.2009), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 635209 (дата международной регистрации – 28.03.1995), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении услуг 35 класса МКТУ;




- знаком «  **ŠKODA** » по международной регистрации № 635210 (дата международной регистрации – 28.03.1995), зарегистрированным на

имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении услуг 35 класса МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 511634 (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 32 и 33 классов МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 511634А (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации № 511634В (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя Doosan Škoda Power s.r.o., Чешская Республика, в отношении товаров 07 класса МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 511634С (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 523024 (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на

имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и 12 классов МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 523024I (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 523024H (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;




- знаком «  » по международной регистрации № 523024G (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации № 523024F (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации № 523024В (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 09, 12 классов МКТУ.

В соответствии с записями WIPO Gazette of International Marks № 2020/25, 2021/1, 2021/2 перечень товаров и услуг, первоначально указанный в международной регистрации № 1423363, изменен, в частности, полностью удалены товары и услуги 10, 13, 15, 19, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44 и 45 классов МКТУ, частично сокращены перечни товаров и услуг остальных классов.

В поступившем 19.03.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- заявитель считает возможным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ;

- знак по международной регистрации № 1423363 может быть признан не сходным с противопоставленными комбинированными товарными знаками, поскольку не ассоциируется с ними в целом;

- товары и услуги 09, 12, 37, 42 классов МКТУ сокращенного перечня не однородны товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленных свидетельства № 408991 и международной регистрации № 635209;

- товары 06 класса МКТУ сокращенного перечня не однородны товарам 06 класса МКТУ, указанным в международных регистрациях №№ 523024 и 523024В, а также в свидетельстве № 18178;

- часть товаров 07 класса МКТУ заявленного перечня (в частности, моечные установки для транспортных средств, автосервисное оборудование), не однородны

товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечнях международных регистраций №№ 523024 и № 511634, № 511634А, а также в свидетельстве № 18178;

- товары 08 класса МКТУ сокращенного перечня, относящиеся к подъемным инструментам, домкратам, столовым приборам, гаечным ключам и т.д., не являются однородными товарам 08 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 18178 и по международным регистрациям №№ 523024 и 511634;

- товары 09 класса МКТУ сокращенного перечня не однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в международных регистрациях №№ 523024, 523024В, 523024G, 511634, 511634С, 511634В, а также в свидетельстве № 409716;

- с учетом сокращения перечня товаров 12 класса МКТУ, противопоставления международных регистраций №№ 523024, 523024В, 523024F, 523024I и товарных знаков по свидетельствам №№ 18178, 409716 могут быть сняты;

- товары 24 класса МКТУ сокращенного перечня не являются однородными товарам 24 класса МКТУ «ткани» противопоставленного знака по международной регистрации № 511634;

- отсутствие сходства знака заявителя и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 409716, 408991, а также знака по международной регистрации № 635209 свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, несмотря на их однородность;

- заявитель – чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые автомобили под торговой маркой «ŠKODA»; логотип компании «крылатая стрела» был впервые представлен в 1926 году, за его основу взяты эскизы, сделанные между 1915 и 1920 годами господином Maglie, который был весьма увлечен дизайном эмблемы на основе стилизованной головы индейца с головным убором с круглой застежкой и пятью перьями;

- до даты приоритета заявленного обозначения автомобиля марки «ŠKODA», на которых использовалось заявленное обозначение, имели широкое распространение на территории Российской Федерации, получали различные

награды (например, «Золотой клаксон», учрежденный автомобильной газетой «Клаксон»);

- заявитель выступал партнером юниорской сборной России по хоккею на чемпионате мира в Сочи в 2013 году, а также генеральным партнером Олимпийских зимних игр «Сочи-2014»;

- продажи автомобилей «SKODA» в России являются достаточно высокими (в 2012 году было реализовано 99 тысяч машин);

- на территории Российской Федерации действует знак по международной регистрации № 1280113, зарегистрированный на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили их части, включенные в этот класс», а также товарные знаки по свидетельствам №№ 249545, 698406 в отношении товаров 12, услуг 35, 38 классов МКТУ;

- группа компаний ŠKODA Transportation осуществляет деятельность в области железнодорожного транспорта, общественного транспорта (<https://www.skoda.cz>), компания Doosan Škoda занимается производством турбин (<http://www.doosanskodapower.com>), следовательно, заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков не пересекаются по сфере деятельности, что дополнительно подтверждает вывод об отсутствии угрозы смешения сравниваемых обозначений для потребителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации с учетом сокращения перечня.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) архивные копии страниц [https://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda\\_Auto](https://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda_Auto), <http://carobka.ru/cars/history/skoda/> в сети Интернет;

(2) копии страниц издания «SKODAMagazine» (весна 2013);

(3) распечатки с сайтов <https://ru-ru.facebook.com/skoda/>, <https://www.instagram.com/skodarussia/?hl=ru>, <https://www.skoda.cz/ru/company->



profile/, <https://www.skoda.cz/ru/about-company/>, <https://www.skoda.cz/ru/space-for-rent/>, [www.doosanskodapower.com/en/intro/history/](http://www.doosanskodapower.com/en/intro/history/) (с переводом на русский язык).

В ходе рассмотрения возражения заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

- (4) пресс-релиз от 9 ноября 2016 года (сведения о продажах);
- (5) копии писем-согласий компаний ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s. с переводом на русский язык;
- (6) копия соглашения о сосуществовании компаний ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA VAGONKA a.s., ŠKODA AUTO a.s. с переводом на русский язык;
- (7) распечатка с сайта <https://www.skoda-avto.ru/news/skoda-volkswagen-partnership-25years>;
- (8) копия решения Патентного ведомства Чехии с переводом на английский и русский языки;
- (9) письмо-согласие от 15.08.2020 компании Doosan Škoda Power s.r.o. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении указанных в письме товаров 07 класса МКТУ, с переводом;
- (10) письмо-согласие от 11.08.2020 компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении указанных в письме товаров 12 класса МКТУ, с переводом;
- (11) письмо-согласие от 12.08.2020 компании ŠKODA INVESTMENT a.s. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении указанных в письме товаров и услуг 09, 12 и 37 классов МКТУ, с переводом;
- (12) письмо-согласие от 11.08.2020 компании ŠKODA ELECTRIC a.s. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении указанных в письме товаров 09 и 12 классов МКТУ, с переводом;

(13) сведения об ограничении перечня товаров и услуг в базовой регистрации;

(14) переписка в отношении внесения изменений в перечень товаров и услуг, приведенный в международной регистрации № 1423363;

(15) пояснения относительно расхождений в наименованиях товаров и услуг, указанных в международной регистрации № 1423363 и в письмах-согласиях, с приложением словарных статей.

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

С учетом приоритета (конвенционный приоритет – 21.09.2017) международной регистрации № 1423363 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1423363 представляет собой



изобразительное обозначение «», имеющее форму круга, внутри которого размещена фигура «крылатая стрела».

Решением Роспатента правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров и услуг. В иной части отказано, поскольку выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, принадлежащие компаниям ŠKODA INVESTMENT a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s.


Сходство сравниваемых знаков обусловлено сходством входящих в их состав изобразительных элементов в виде круга с расположенной внутри него фигурой «крылатая стрела», которые в каждом случае играют существенную роль в индивидуализирующей способности знаков. Вывод о сходстве представляется очевидным.


В соответствии с оспариваемым решением, учитывая сокращение перечня товаров и услуг, указанных в международной регистрации № 1423363, противопоставленные комбинированные и изобразительные товарные знаки

«  ŠKODA », «  », «  ŠKODA », «  », «  ŠKODA », «  ŠKODA », «  ŠKODA », «  ŠKODA », «  ŠKODA »

, принадлежащие ŠKODA INVESTMENT a.s. (свидетельства №№ 18178, 408991, 409716 и международные регистрации №№ 635209, 635210, 511634, 511634A, 523024, 523024B), препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 35, 37, 42 классов МКТУ. Принятая Роспатентом часть товаров и услуг не является предметом спора по возражению, следовательно, не проверяется.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки «  ŠKODA », «  ŠKODA », «  ŠKODA », «  ŠKODA » (международные регистрации №№ 511634C, 523024I, 523024H, 523024G), принадлежащие ŠKODA ELECTRIC a.s., препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак «  ŠKODA » по международной регистрации № 511634B, принадлежащий Doosan Škoda Power s.r.o., препятствует предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак «  ŠKODA » по международной регистрации № 523024F, принадлежащий ŠKODA

TRANSPORTATION a.s., препятствует предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Товары 01 класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана, несмотря на сокращение перечня, относятся к родовому наименованию товаров «*продукты химические*», в отношении которых действует в России правовая охрана противопоставленной регистрации № 511634.

Товары 06 класса МКТУ, указанные в сокращенном перечне знака по международной регистрации № 1423363, представляют собой изделия металлические, в связи с чем соотносятся как вид-род с товарами «*металлургические изделия; отливки; поковки; штамповки; зажимные части; распорки; втулки, кольца; пружины*», указанными в свидетельстве № 18178, товарами «*objets métalliques*» / «*предметы металлические*», имеющимися в перечне международной регистрации № 511634А, товарами «*produits tournés compris dans cette classe*» / «*токарные изделия, включенные в этот класс*», имеющимися в перечне международной регистрации № 523024, а также товарами «*produits métalliques compris dans cette classe*» / «*металлические изделия, входящие в этот класс*», имеющимися в перечне международной регистрации № 523024В.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1423363, включают различные машины и установки, предназначенные для производства, ремонта и технического обслуживания наземных транспортных средств (в том числе, моечные), которые однородны оборудованию для подъема и транспортировки (например, «*подъемные машины*», «*подъемники, подъемные площадки и столы*», «*грузоподъемные краны, передвижные, поворотные*»), имеющемуся в перечне свидетельства № 18178, а также товарам «*machines*» / «*машины*», имеющимся в перечне международной регистрации № 511634А, и товарам «*machines et leurs parties*» / «*машины и их части*», имеющимся в перечне международной регистрации № 523024, поскольку являются взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми и/или соотносятся как вид-род. Другая часть товаров 07 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня относится к деталям и частям машин (генераторы, двигатели, турбины, материалы расходные и

др.). Эти товары характеризуются как однородные по роду, в частности, таким товарам противопоставленной регистрации № 18178 как «компрессоры», «втулки, кольца; поводки, кондукторные пальцы и втулки, установочные пальцы и втулки, переходные втулки и вставки; втулки вращающиеся; делительные приспособления; столы; суппортные стойки», «части машин и оборудования, коленчатые валы, коробки передач, зубчатые колеса; пружины», «дизеля, турбины, конденсационные устройства, насосы; нагреватели; компрессоры, турбокомпрессоры, воздуходувки, турбовоздуходувки, электротехнические машины и оборудование, электрические генераторы, турбогенераторы, электродвигатели», а также товарам противопоставленных международных регистраций №№ 511634В, 523024, 523024Е, включающих части и принадлежности машин, в том числе, турбины и генераторы.

Товары 08 класса МКТУ, для которых заявителем испрашивается правовая охрана в России (в том числе, столовые приборы и маникюрные наборы), однородны по роду/виду товарам «*instruments et outils à main entraînés manuellement*», «*outils et instruments à main entraînés manuellement*» / «ручные инструменты и инструменты с ручным приводом» 08 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций №№ 511634 и 523024, а также товарам 08 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 18178, включающим различные ручные инструменты, в том числе ножницы, которые сопутствуют и являются взаимодополняемыми со столовыми приборами и маникюрными наборами заявленного перечня («*cutlery; table forks and spoons; knives; manicure sets*» / «столовые приборы; столовые вилки и ложки; ножи; маникюрные наборы»).

Заявленные товары 09 класса МКТУ, указанные в сокращенном перечне, включают приборы, аппараты и инструменты для записи и воспроизведения информации (в том числе программные продукты, компьютеры), контрольно-измерительные, физические и химические (лабораторные). Названные группы товаров признаны однородными товарам «электрооборудование для наземных и подземных транспортных средств (за исключением автомобилей); электрическое и электронное информационное, управляющее, контролирующее и диагностическое оборудование для наземных и подземных транспортных средств (за исключением

*автомобилей*)), указанным в свидетельствах №№ 409716, 408991, всем товарам (кроме *«аккумуляторы»*), указанным в свидетельстве № 18178, а также всем товарам 09 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана противопоставленных международных регистраций №№ 511634, 511634С, 523024, 523024G, 523024Н, поскольку эти товары имеют общие родовые группы, назначение, являются взаимодополняемыми и/или взаимозаменяемыми. Товары 09 класса МКТУ, предназначенные для безопасности (для тушения, сигнализации, а также защиты от солнца), признаны однородными товарам того же назначения, имеющимся в перечне международной регистрации № 523024. Заявленные товары, представляющие собой аккумуляторы, а также оборудование электротехническое, однородны по роду и виду, а также назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам для электроснабжения, имеющимся в перечнях свидетельств №№ 409716, 408991, 18178 (*«батареи, аккумуляторы и зарядные устройства для аккумуляторных батарей для наземных и подземных транспортных средств (за исключением автомобилей)»*), *«аккумуляторы»*). Кроме того, эти товары могут быть соотнесены как вид-род с товарами, указанными в перечнях международных регистраций №№ 511634, 511634С, 523024, 523024G, 523024Н. Коллегия отмечает, что при оценке однородности принимается во внимание высокая степень сходства сопоставляемых обозначений.

Заявленные товары 12 класса МКТУ являются транспортными средствами и их частями, в связи с чем однородны по роду и/или виду товарам противопоставленных регистраций №№ 409716, 408991, 18178 и международных регистраций №№ 523024А, 523024В, 523024С, 523024D, 523024I, 523024F.

Большинство товаров 16 класса МКТУ, указанных в сокращенном перечне, не затронуты отказом Роспатента. Исключение составляют товары *«paper; flags of paper; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales»*, которые, несмотря на ограничение сферы применения, относятся к родовой группе товаров *«изделия из бумаги»*, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной



регистрации № 511634, что свидетельствует об их однородности по роду и виду материала, из которого товары изготовлены, а также по кругу их потребителей.

Аналогично, для товаров 17 класса МКТУ Роспатентом предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, за исключением резинового материала для шин (покрышек), являющегося однородным товарам «*produits en caoutchouc*» / «*изделия резиновые*» противопоставленной международной регистрации № 511634. Коллегия отмечает, что корректировка перечня заявителем не меняет данный вывод ввиду наличия такого признака однородности как вид материала, из которого изготовлены сравниваемые товары, что, с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, обуславливает вероятность отнесения потребителями названных товаров к одному источнику происхождения.

В отношении части товаров 18 класса МКТУ сокращенного перечня правовая охрана знаку по международной регистрации № 1423363 уже предоставлена решением Роспатента от 20.11.2019. Остальные товары (*goods made from leather and imitations of leather included in this class, namely umbrellas and parasols, trunks (luggage), luggage, bags, wallets, purses, key cases, handbags, travelling bags, rucksacks* / *товары из кожи и имитации кожи, входящие в этот класс, а именно зонты и зонтики, сундуки (багаж), чемоданы, сумки, кошельки, портмоне, кейсы для ключей, сумки, дорожные сумки, рюкзаки*) названного класса, для которых заявителем испрашивается правовая охрана, однородны товарам 18 класса МКТУ – «*produits en cuir*» / «*кожаные изделия*», указанным в перечне противопоставленной международной регистрации № 511634.

Сокращенный перечень товаров 20 класса МКТУ не содержит товаров, затронутых отказом, в связи с чем, не требует дополнительного анализа.

Большинство товаров 21 класса МКТУ, указанных в сокращенном перечне, не затронуты отказом Роспатента. Исключение составляют товары «*glassware, all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales* / *стеклянные изделия, все в связи с пассажирскими автомобилями, наземными транспортными средствами, предназначенными для*

перевозки не более 9 человек и/или имеющими общую массу не более 3,5 тонн, фургонами и грузовыми автомобилями, особенно для обеспечения их продажи», которые, несмотря на ограничение сферы применения, относятся к родовой группе товаров «стеклянные изделия» / «*produits en verre*», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 511634, что свидетельствует об их однородности по роду и виду материала, из которого товары изготовлены, а также по кругу их потребителей.

Товары 24 класса МКТУ испрашиваемого перечня, несмотря на ограничение сферой их применения, соотносятся как вид-род с товарами 24 класса МКТУ «*tissus*» / «текстиль», имеющимися в перечне международной регистрации № 511634.

Большинство услуг 35 класса МКТУ, указанных в сокращенном перечне, не затронуты отказом Роспатента. Исключение составляют услуги «*advertising; radio and television advertising; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries* / реклама; радио-и телевизионная реклама; все в связи с пассажирскими автомобилями, наземными транспортными средствами, предназначенными для перевозки не более 9 человек и/или имеющими общую массу не более 3,5 тонн, фургонами и грузовыми автомобилями», которые, несмотря на ограничение сферы применения, относятся к услугам «реклама» / «*publicité*», имеющимся в перечнях международных регистраций №№ 635209, 635210, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана согласно сокращенному перечню, однородны услугам «*сборка, монтаж, введение в эксплуатацию, сервисное обслуживание, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция, восстановление и модернизация наземных и подземных транспортных средств (за исключением автомобилей) и транспортного оборудования, частей, деталей, механизмов и принадлежностей для них*» 37 класса МКТУ, указанным в перечнях свидетельств №№ 409716, 408991, поскольку совпадают, соотносятся как вид-род и/или являются взаимодополняемыми.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ, связанные с разработкой, исследованием товаров, в частности, транспортных средств, однородны соответствующим родовым наименованиям услуг 42 класса МКТУ, имеющимся в перечнях свидетельств №№ 409716, 408991. ИТ-услуги, в том числе связанные с программными продуктами, анализом данных, заявленного перечня относятся, согласно ограничению, к пассажирским автомобилям, наземным транспортным средствам, предназначенным для перевозки не более 9 человек и/или имеющим общую массу не более 3,5 тонн, фургонам и грузовым автомобилям. В связи с этим названные услуги являются сопутствующими, в частности, услугам *«услуги в области транспортного инжиниринга», «технический контроль, испытания, измерения и анализ в отношении наземных и подземных транспортных средств (за исключением автомобилей) и транспортного оборудования, частей, деталей, механизмов и принадлежностей для них»*. Высокая степень сходства сравниваемых обозначений (в случае с товарным знаком по свидетельству № 408991, близкая к тождеству) не позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений, предназначенных для маркировки названных услуг, хотя и различных по роду-виду, но обладающих признаками взаимодополняемости, общего круга потребителей.

Таким образом, выводы оспариваемого решения о несоответствии знака по международной регистрации № 1423363 пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении проанализированных товаров и услуг представляются правомерными.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия (9), (10), (11), (12) от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Как следует из доводов заявителя, группа компаний ŠKODA Transportation осуществляет деятельность в области железнодорожного транспорта, общественного транспорта (<https://www.skoda.cz>), компания Doosan Škoda занимается производством турбин (<http://www.doosanskodapower.com>). В свою очередь, заявитель – чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые автомобили под торговой маркой «ŠKODA». Кроме того, правообладатели противопоставленных товарных знаков и заявитель связаны соглашением о сосуществовании, определяющим, в частности, сферы применения знаков.

Следует отметить, что представленные письма-согласия конкретизируют перечень товаров и услуг, в отношении которых согласие может быть принято во внимание.

Так, компанией Doosan Škoda Power s.r.o., согласие предоставлено в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в сокращенном заявителем перечне. Поскольку товарный знак указанного лица выявлен как препятствующий только в части товаров 07 класса МКТУ, то противопоставление знака по международной регистрации № 511634В может быть снято с учетом представленного согласия правообладателя (9). Вместе с тем следует иметь в виду, что предоставлению правовой охраны знаку заявителя для товаров 07 класса МКТУ препятствуют также товарные знаки, принадлежащие компании ŠKODA INVESTMENT a.s.

Согласие компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (10), относится только к товарам 12 класса МКТУ – *«automobiles and their parts and accessories; all included in this class»* / *«автомобили, их части и аксессуары; все они входят в этот класс»*. Указанная формулировка наименований товаров отсутствует в сокращенном заявителем перечне.

Заявитель, полагая, что представленное согласие позволяет квалифицировать товары *«автомобили»* по отношению к различным наименованиям сокращенного перечня товаров, представил свои пояснения, содержащие словарные статьи. Однако, в случае наличия в письме-согласии конкретного перечня товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака, такое согласие не может толковаться расширительно.

При оценке объема товаров, для которых противопоставление знака по международной регистрации № 523024F может быть снято по согласию его правообладателя, коллегия исходила из того, что волеизъявление правообладателя касается исключительно автомобилей, их частей и аксессуаров, при этом правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении товаров «*véhicules terrestres à l'exception des automobiles et trolleybus / наземные транспортные средства, кроме автомобилей и троллейбусов*». Очевидно, что наименование «*passenger automobiles*» испрашиваемого перечня является более узким по отношению к наименованию «*automobiles*», а также что такие наименования как «*chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles...*» являются частями автомобилей, а наименования «*anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles*» называют аксессуары для автомобилей. Иные формулировки товаров могут быть истолкованы неоднозначно. Принимая во внимание, что официальным языком рассматриваемых заявки и письма-согласия (10) является английский язык, коллегия не вправе толковать наименования товаров на русском языке с целью соотнесения их с волеизъявлением компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Предоставление правовой охраны для товаров, отсутствующих в рассматриваемом перечне, также не представляется возможным.

Таким образом, согласие (10) может быть соотнесено только со следующими товарами 12 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня: «*passenger automobiles; motorized passenger automobiles; motors and engines for passenger automobiles; propulsion mechanisms for passenger automobiles; chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles; couplings for passenger automobiles; suspension shock absorbers for passenger automobiles; shock absorbing springs for passenger automobiles; tires for passenger automobiles; rims for passenger automobiles; tires, solid for passenger automobiles; wheels for passenger automobiles; hubs for wheels for passenger automobiles; non-skid devices for passenger automobiles; seats for passenger automobiles; head-rests for seats for passenger automobiles; anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles; hitches for passenger automobiles*».

Правообладатель знаков по международным регистрациям №№ 511634С, 523024I, 523024H, 523024G, компания ŠKODA ELECTRIC a.s., предоставила согласие на получение правовой охраны знаком по международной регистрации

№ 1423363 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; information and audio-visual equipment in connection with automobiles; navigation, control, tracking, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles*» и товаров 12 класса МКТУ – «*automobiles and their parts and accessories; all included in this class*».

Волеизъявление указанного лица по отношению к товарам 12 класса МКТУ аналогично волеизъявлению компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s., в связи с чем трактуется аналогично.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, то коллегия отмечает отсутствие в испрашиваемом перечне товаров «*control, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles*». Аналогично, понятие «*information*» с очевидностью не соотносится с наименованием «*information technology*». Наименование «*navigation, tracking equipment*» может трактоваться как более широкое по отношению к ранее заявленному «*navigation, tracking devices*». Согласие правообладателя может быть принято во внимание только по отношению к тем товарам, которые имеются в сокращенном перечне товаров и услуг.

Поскольку наименования «*recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles*», «*audio-visual equipment in connection with automobiles*», «*measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles*», «*scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles*», «*navigation apparatus for automobiles*» являются уточненными формулировками заявленных ранее товаров «*recorded content*», «*audiovisual equipment*», «*measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers*», «*scientific research and laboratory apparatus*», «*navigation apparatus for vehicles*», при этом все испрашиваемые товары 09 класса МКТУ были ограничены заявителем «*all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport or no more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries*», то согласие (12) может быть принято во внимание для следующих товаров 09 класса МКТУ: «*recorded content (computer*

*programs, data and information) in connection with passenger automobiles; audio-visual equipment in connection with passenger automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with passenger automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with passenger automobiles; navigation apparatus for passenger automobiles».*

Что касается письма-согласия (11) компании ŠKODA INVESTMENT a.s., то оно предоставлено в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; information and audio-visual equipment in connection with automobiles; navigation, control, tracking, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles»*, товаров 12 класса МКТУ – *«automobiles and their parts and accessories; all included in this class»*, а также услуг 37 класса МКТУ – *«automobile repair and maintenance services and activities»*.

Волеизъявление компании ŠKODA INVESTMENT a.s. в части товаров 09 и 12 классов МКТУ идентично волеизъявлению компании ŠKODA ELECTRIC a.s., что позволяет трактовать их единообразно.

Услуги 37 класса МКТУ *«automobile repair and maintenance»* являются конкретизацией услуги *«repair, maintenance of vehicles»*. В то же время идентичность формулировок *«maintenance services and activities»* и *«maintenance»* не может быть установлена. В связи с указанным, принимая во внимание ограничение испрашиваемых ранее услуг путем указания *«all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries»*, коллегия считает возможным учесть согласие (11) в отношении услуг *«passenger automobile repair and maintenance»*.

Следует отметить, что товарные знаки компании ŠKODA INVESTMENT a.s. препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя также в отношении иных классов товаров и услуг, что установлено выше в настоящем заключении. Однако, наличие конкретного перечня товаров и услуг, для которых выражено согласие указанным лицом, не позволяет полностью снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 409716, 408991, 18178, а также знаков по

международным регистрациям №№ 511634, 511634А, 523024, 523024В, 635209, 635210, ввиду несоответствия знака по международной регистрации № 1423363 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех испрашиваемых заявителем товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 24, 42 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 09, 12, 16, 17, 18, 21, 35 и 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 19.03.2020, отменить решение Роспатента от 20.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1423363 в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«recorded content (computer programs, data and information) in connection with passenger automobiles; audio-visual equipment in connection with passenger automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with passenger automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with passenger automobiles; navigation apparatus for passenger automobiles»*, товаров 12 класса МКТУ – *«passenger automobiles; motorized passenger automobiles; motors and engines for passenger automobiles; propulsion mechanisms for passenger automobiles; chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles; couplings for passenger automobiles; suspension shock absorbers for passenger automobiles; shock absorbing springs for passenger automobiles; tires for passenger automobiles; rims for passenger automobiles; tires, solid for passenger automobiles; wheels for passenger automobiles; hubs for wheels for passenger automobiles; non-skid devices for passenger automobiles; seats for passenger automobiles; head-rests for seats for passenger automobiles; anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles; hitches for passenger automobiles»*, услуг 37 класса МКТУ – *«passenger automobile repair and maintenance»*, остальные классы МКТУ – без изменений.**