

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.12.2020, поданное Публичным акционерным обществом «ГАЗ», г. Нижний Новгород (далее – заявитель, ПАО «ГАЗ»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744064, при этом установила следующее.

Победа

Обозначение «
» по заявке № 2019744064 с приоритетом от 03.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 03.08.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744064 в отношении части заявленных товаров 12, 28, всех товаров 17, 22, 27 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 16, 20, 35, 37 классов МКТУ и части товаров 12, 28 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 684106 с приоритетом от 27.06.2017), зарегистрированным на ООО "Новые Технологии", 109387, Москва, ул.Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31, в отношении товаров 09, 11, 20, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 11, 20, 28 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 638118 с приоритетом от 23.06.2016), зарегистрированным на ООО "ЕМА-ГРУПП", 115407, Москва, ул. Затонная, д. 2, кв. 366, в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07, 12 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 556223 с приоритетом от 20.01.2014), зарегистрированным на ООО "Петродворцовый часовой завод "Ракета"", 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр-кт, д. 60, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 494398 с приоритетом от 07.09.2011), зарегистрированным на ООО "Формат", 644527, Омская область, Омский р-н, п. Ростовка, 23, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 494399 с приоритетом от 07.09.2011), зарегистрированным на ООО "Формат", 644527, Омская область, Омский р-н, п. Ростовка, 23, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 472020 с приоритетом от 16.05.2011), зарегистрированным на Манакова В.В., 445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Шлютова, 37, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА» (номер регистрации 242363 с приоритетом от 29.09.2000, срок действия регистрации продлен до 29.09.2020), зарегистрированным

на ООО "АПР", 193036, Санкт-Петербург, Невский пр., 90/92, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА, СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (номер регистрации 631241 с приоритетом от 19.03.2016), зарегистрированным на Козлова А.Ю., 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 7/1, кв.209, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА, ROVEDA» (номер регистрации 596182 с приоритетом от 14.11.2013), зарегистрированным на ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА"", 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПОБЕДА ROVEDA» (номер регистрации 572694 с приоритетом от 14.11.2013), зарегистрированным на ООО "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31, в отношении товаров 09, 11, 20 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 11, 20 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ROVEDA» (номер регистрации 565887 с приоритетом от 14.02.2014), зарегистрированным на ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА"", 121471, Москва, ул. Рябиновая, 26, стр. 2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ROVEDA» (номер регистрации 565886 с приоритетом от 14.02.2014), зарегистрированным на ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА"", 121471, Москва, ул. Рябиновая, 26, стр. 2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ROVEDA» (номер регистрации 556222 с приоритетом от 20.01.2014), зарегистрированным на ООО "Петродворцовый часовой завод "Ракета"", 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр-кт, д. 60, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «ПОБЕДА» по свидетельству №411871 и в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу №СИП-412/2017, его правовая охрана действует в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; автобусы; автомобили; автоприцепы; автофургоны; грузовики; двигатели; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; шасси»;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №638118 для всех товаров 12 класса МКТУ признана недействительной на основании решения Роспатента от 26.10.2020, следовательно, данное противопоставление может быть снято;

- заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№596182, 565887, 565886, содержат однородные услуги, однако оказываются они в различных сферах деятельности, предназначены для разных потребителей, не взаимозаменяемы, не взаимодополняемы, в связи с чем введение потребителей в заблуждение не может произойти и не произойдет;

- заявитель является широко известным как в нашей стране, так и за рубежом, производителем автомобилей и запасных частей к ним, для реализации которых создана широкая дилерская сеть. Дилеры нуждаются в использовании товарных знаков, принадлежащих заявителю, именно для целей рекламирования автомобилей и оригинальных запасных частей производства ПАО «ГАЗ» (рекламные публикации в периодической местной и общероссийской печати, рекламные объявления и «ролики» по телевидению, рекламные сообщения радио, реклама в сети Интернет, на стадионах и др.);

- заявленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №472020, поскольку оказываются на совершенно разных рынках

сбыта, служат для разных потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- заявитель согласен с решением о регистрации в отношении товаров 17, 22, 27, 28 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения по товарным знакам №№ 638118, 411871 (1);
- ответ ПАО «ГАЗ» по заявке №2019744064 (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (03.09.2019) поступления заявки №2019744064 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Победа

« _____ », выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

С учетом просьбы заявителя о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№472020, 596182, 565887, 565886, 638118.

Следует указать, что поскольку правовая охрана товарного знака «ПОБЕДА» по свидетельству №638118 на основании решения Роспатента от 26.10.2020 признана недействительной в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, противопоставление по данному знаку не является препятствием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2019744064 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №472020 представляет

ПОБЕДА

собой словесное обозначение « _____ », выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости для ломбардной деятельности; выписка счетов; информация деловая в сфере ломбардной деятельности; информация и советы коммерческие потребителям в сфере ломбардной деятельности; исследования в области бизнеса в сфере ломбардной деятельности; консультации по вопросам организации и управления

бизнесом в сфере ломбардной деятельности; консультации по организации бизнеса в сфере ломбардной деятельности; консультации по управлению бизнесом в сфере ломбардной деятельности; консультации профессиональные в области бизнеса в сфере ломбардной деятельности; обзоры печати о ломбардной деятельности; оценка коммерческой деятельности в сфере ломбардной деятельности; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск поручителей».


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №596182 представляет

ПОБЕДА

собой словесное обозначение « **POBEDA** », содержащее два словесных элемента «ПОБЕДА» и «POBEDA», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №565887



представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее рамку с флажком, внутри которой расположен словесный элемент «Pobeda», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в том числе оптовая и розничная продажа продовольственных товаров, включая продажу товаров в сети Интернет».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №565886



представляет собой комбинированное обозначение «  »,

включающее рамку красного цвета с ободком желтого цвета и флажком, внутри которой расположен словесный элемент «Pobeda», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в том числе оптовая и розничная продажа продовольственных товаров, включая продажу товаров в сети Интернет».

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№472020, 596182, 565887, 565886 коллегией было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Победа».

Словесный элемент «Победа» означает «1. Успех в битве, войне, полное поражение противника, 2. Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение чего-нибудь в результате преодоления чего-нибудь» (с.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «Азъ», 1993, с.542).

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного словесного элемента «Победа» в противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2019744064 и вышеуказанные противопоставленные товарные знаки следует признать сходными, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда площадей для размещения рекламы; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных щитов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» относятся к услугам, связанным с помощью в управлении бизнесом. Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №472020 также включает в себя позиции, относящиеся к сфере бизнеса, но ограниченные ломбардной деятельностью. В этой связи указанные услуги 35 класса МКТУ следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ «исследования в области бизнеса в сфере ломбардной деятельности; консультации по вопросам организации и управления бизнесом в сфере ломбардной деятельности; консультации по организации бизнеса в сфере ломбардной деятельности; консультации по управлению бизнесом в сфере ломбардной деятельности; консультации профессиональные в области бизнеса в сфере ломбардной деятельности; оценка коммерческой деятельности в сфере ломбардной деятельности» товарного знака по свидетельству №472020, поскольку они соотносятся как род-вид, оказываются лицами или организациями, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, имеют один круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских документов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «анализ себестоимости для ломбардной деятельности; выписка счетов; подготовка платежных документов» товарного знака по свидетельству №472020, поскольку они объединены родовыми

понятием «услуги в области бухгалтерского учета», имеют одно назначение, круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных щитов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№596182, 565887, 565886, поскольку либо содержат идентичные услуги, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение (продвижение товаров для третьих лиц различными способами), имеют один круг потребителей.

Довод заявителя о том, что услуги 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№596182, 565887, 565886 предназначены исключительно для товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку основным видом деятельности их правообладателя ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» является производство различных кондитерских изделий, является неубедительным, так как анализу однородности подлежат услуги, указанные в перечнях сопоставляемых обозначений.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№596182, 565887, 565886 до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение по заявке №2019744064 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2020, изменить решение Роспатента от 03.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744064.