


## 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, рассмотрела поступившее 13.12.2022 возражение индивидуального предпринимателя Павлова Александра Викторовича, Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021763598, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021763598 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.09.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет товарным знаком «МИР АВТОМАСЕЛ» по свидетельству № 597688 [1] в

отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и товарным знаком «МИР МАСЕЛ» по свидетельству № 721607 [2] в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы не была учтена значимость положения, которое занимают изобразительные элементы, а также степень оригинальности словесной части. Основными (доминирующими) элементами сравниваемых обозначений являются изобразительные, что обусловлено более крупными размерами, оригинальной формой и центральным положением в композиции комбинированных товарных знаков в целом. Напротив, словесные элементы во всех обозначениях выполнены стандартным шрифтом и занимают второстепенное положение;

- сравнение изобразительных элементов, которые занимают доминирующее положение, показывает отличия по всем критериям сравнения, перечисленным в пункте 43 Правил: внешний вид, симметрия, смысловое значение, вид и характер изображения, сочетание цветов;

- словесные элементы «мир масел» / «мир автомасел» относятся к слабым элементам по причине широкого использования словосочетаний, включающих слово «мир» с добавлением наименования товара или услуги, для которых испрашивается правовая охрана. Информационный поиск выявил большое количество товарных знаков, содержащих данные элементы и зарегистрированных, в том числе для услуг 35 и 37 МКТУ, например, мир машин, мир магнитов, мир матрасов, мир мебели, мир мигалок и др. Наличие значительного количества зарегистрированных для однородных услуг товарных знаков, содержащих слово «мир» с указанием на индивидуализируемые товары, часть из которых при этом признаны неохраняемыми, свидетельствует о слабой различительной словесного элемента «мир масел» для услуг 35 и 37 классов МКТУ и неспособности самого по

себе приводить к вероятности смешения услуг различных производителей в гражданском обороте;

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, так как они производят разное зрительное впечатление;

- вопрос о сходстве товарного знака № 721607 и обозначения, используемого заявителем и заявленного на регистрацию по заявке № 2021763598, рассматривался в судебном порядке по делу № А56-107309/2021. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 июля 2022 г. правообладателю (ИП Рахматуллин И.У.) товарного знака № 721607 отказано в удовлетворении требований обязать удалить наименование МИР МАСЕЛ с сайта заявителя (ИП Павлов А.В.) и взыскании компенсации за нарушение исключительного права. Суд пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения изображения, используемого ответчиком, и товарного знака истца: отличается цвет, шрифт, стиль написания. Совпадает только словосочетание «мир масел», которое в товарном знаке истца не является доминирующим элементом. Спорное обозначение на сайте ответчика не может вызвать в сознании потребителя мнение, что товары принадлежат одному и тому же лицу. Постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2022 г. решение суда оставлено в силе и подтвержден вывод об отсутствии сходства до степени смешения между обозначениями;

- сходство между принадлежащим истцу товарным знаком и используемым ответчиком обозначением заключается только в использовании словосочетания «мир масел», которое в товарном знаке истца не является доминирующим элементом. Сравнимые изображения товарного знака, принадлежащего истцу, и используемое ответчиком на принадлежащем ему сайте словесное обозначение «мир масел» производят различное общее зрительное впечатление, апелляционный суд полагает обоснованным вывод суда первой инстанции о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца;

- таким образом, в судебном порядке подтвержден вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака № 721607 и заявленного обозначения, который обязателен для сторон спора и органов государственной власти. Обращение правообладателя, поступившее на этапе экспертизы заявленного обозначения, нарушает положения АПК РФ об обязательности судебного акта и не должно приниматься во внимание, так как законодательством предусмотрен специальный порядок обжалования судебных актов (ч. 3 ст. 16 АПК РФ);

- вывод экспертизы заявленного обозначения об однородности товаров 04 класса, для которых зарегистрирован товарный знак № 721607 (смазочные масла и добавки), и услуг 37 класса, для которых заявлено обозначение (ремонт и техническое обслуживание автомобилей) сделан со ссылкой на поступившее обращение правообладателя без надлежащего учета критериев однородности, предусмотренных законодательством. Сравнимые товары и услуги не соотносятся как род и вид, изготовление смазочных масел производится на крупных производственных предприятиях (нефтеперерабатывающих заводах), тогда как сервисные центры по ремонту и обслуживанию автомобилей самостоятельно не занимаются производством деталей и комплектующих. Кроме того, вопрос об однородности товаров и услуг рассматривался в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 июля 2022 г. Суд пришел к выводу, что товары и услуги не являются однородными, приняв во внимание отсутствие доказательств широкой и долгой известности на рынке товаров данной товарной группы, производимых либо реализуемых истцом под своим товарным знаком, что является необходимым условием коммерческого смысла использования сходного обозначения для перехвата потребительского внимания и финансовых потоков от реализации товара, а также разные виды деятельности: ответчик не производит и не реализует масла, словосочетание используется для названия СТО, то есть для оказания услуг по обслуживанию автомобилей;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ по причине отсутствия сходства с учетом доминирующего положения

отличающихся изобразительных элементов, слабой различительной способности словесных элементов. В отношении заявленных услуг 37 класса также отсутствует однородность с товарами, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021763598 в отношении всех заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Приложения:

- копия Решения суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 июля 2022 г. по делу А56-107309/2021 на 4 л.[3];
- копия Постановления Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2022 г. по делу А56-107309/2021 на 7 л.[4].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (30.09.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «МИР МАСЕЛ», выполненного буквами русского алфавита черного цвета и расположенного на двух строках на фоне контуров легкового и грузового автомобилей. Справа от слова «МИР» расположено стилизованное изображение капли.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ - демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц

[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021763598 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-2] в отношении однородных товаров и услуг.



Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слов «МИР» и «АВТОМАСЕЛ», выполненных буквами русского алфавита и расположенных на двух строках одно над другим, слева от которых расположен изобразительный элемент в виде стилизованного шара.

Регистрация товарного знака произведена для услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].



Товарный знак [2] содержит в своем составе словосочетание «МИР МАСЕЛ», выполненное буквами русского алфавита и расположенное справа от стилизованного изображения канистры с изображением капли в ее центре.

Знаку предоставлена правовая охрана для товаров 04 класса МКТУ - добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; мазут; масла горючие; масла для красок; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; смазки консистентные и услуг 35 класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Сравнительный анализ заявленного обозначения с указанными товарными знаками на предмет их тождества и сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, так как словесный элемент «МИР МАСЕЛ» заявленного обозначения является тождественным фонетически и семантически словесному элементу товарного знака «МИР МАСЕЛ» [2] и сходным по фонетическому и семантическому признакам сходства с товарным знаком «МИР АВТОМАСЕЛ»[1].

Что касается графического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, то использование при их выполнении стандартного шрифта и букв одного алфавита свидетельствует об их визуальном сходстве.

Относительно изобразительных элементов сравниваемых знаков следует согласиться с заявителем, что они не являются сходными ни по внешней форме, ни по заложенной в них идее, ни по сочетанию цветов и тонов.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что в сопоставляемых комбинированных обозначениях именно словесные элементы акцентируют на себе основное внимание потребителя в силу своего пространственного и смыслового доминирования. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются, нежели изобразительные. И именно словесные элементы являются в данном рассматриваемом случае основными индивидуализирующими



элементами товарных знаков, что и предопределило вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Довод заявителя о том, что словесные элементы «мир масел» / «мир автомасел» относятся к слабым элементам обозначений по причине широкого использования словосочетаний, включающих слово «мир» с другими словами, нельзя признать убедительным, поскольку приведенные примеры регистраций не содержат словосочетаний «мир масел» или «мир автомасел», кроме товарных знаков [1-2], что указаны в решении экспертизы по данной заявке, что не позволяет сделать вывод об их слабой различительной способности в отношении заявленных услуг.

В отношении ссылки заявителя на судебные акты по делу № А56-107309/2021, касающемуся рассмотрения иска о нарушении исключительного права на товарный знак [2], коллегия отмечает, что вывод суда об отсутствии сходства до степени смешения указанного товарного знака и обозначения, используемого заявителем на интернет-сайте, не может иметь преюдициального значения в данном административном деле, так как он не относится к рассматриваемой заявке. Кроме того, вывод об отсутствии сходства обозначений был сделан только на основании отсутствия сходства их изобразительных элементов без учета тождества входящих в них словосочетаний, а также без анализа признаков однородности товаров и услуг.

Таким образом, наличие фонетического и семантического тождества/сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2], а также графическое сходство их словесных элементов позволило коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг по продвижению продаж товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что заявителем не оспаривалось в возражении.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно ремонт и техническое обслуживание автомобилей, корреспондируют товарам 04 класса МКТУ – жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные, указанным в перечне противопоставленной регистрации [2], поскольку указанные товары могут использоваться при оказании услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, могут предлагаться к продаже на станциях техобслуживания, то есть они могут являться сопутствующими, иметь общий круг потребителей (владельцы автомобилей) и одинаковые условия их реализации. Следовательно, сопоставляемые товары и услуги могут быть признаны однородными как происходящие из одного источника.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному лицу в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, и, следовательно, опасность смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 19.08.2022 и признания обозначения по заявке № 2021763598 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2022.**