

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2022, поданное ИП Стапель Андрей Борисович, Республика Карелия, г. Петрозаводск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753998, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021753998 было подано 25.08.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753998 было принято 19.10.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской

Федерации для целей регистрации товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Указанное мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU», представляет собой код ВОИС РФ, используемый для адреса сервера Интернета или национальный домен верхнего уровня для России (см. «Англо-русский словарь по вычислительной технике», М., «ЭТС», 2002, стр. 278; «Новейший англо-русский словарь по современной электронной технике», М., «Лучшие книги», 2002, стр. 16; «Справочник стран и территорий» - ISO-3166), в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «СТАПЕЛЬ», «АВТО» (1. стапель – «Место на судостроительной верфи, с наклонным к воде помостом, для сборки судовых корпусов и спуска судов на воду (мор.)»; 2. стапель – «это специальный стенд, с помощью которого исправляется геометрия повреждённого кузова при кузовном ремонте. Стапели делятся на три вида: с рамным основанием, с основанием, которое сделано в виде платформы, и напольные стапели», авто – «первая часть сложных слов. Обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный», см. Интернет, Словари: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940; <https://www.drive2.ru/b/3099948/>; Энциклопедический словарь. 2009), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на вид и назначение части заявленных услуг 37 класса МКТУ, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время для части заявленных товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, не связанных с автомобилями (автомобилестроением), судами (судостроением), заявленное обозначение со словесными элементами «СТАПЕЛЬ», «АВТО» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «PORSA», зарегистрированным под №800289 на имя ПОРСАКО А/С, Дания, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «СТАПЕЛЬ», зарегистрированным под №394447 на имя АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель», г. Ростов-на-Дону, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесным элементом «PORSCHE», зарегистрированных под №№ 599516, 599515, 558005, 560948, и с международными регистрациями под № 1560444, 1556674, 1157022, 1156184, 730310, 562573, 562572, 473562, 473561, 459707, 459706, 456717, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Др.Инг. эйч-си-Эф. Порше Актиенгезельшафт, Поршплатц 1, 70435 Штутгарт, Германия (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1 70435 Stuttgart), в отношении товаров и услуг 11, 12, 21, 27, 35, 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 12, 35, 37 классов МКТУ;

- с общеизвестным товарным знаком «PORSCHE», зарегистрированным под №196 с датой признания общеизвестным 01.01.2010 на имя компании Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционгезельшафт, Поршеплатц, 1 70435 Штутгарт, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Экспертиза отмечает, что, согласно положениям статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем материалы для доказательства приобретения обозначением различительной

способности, не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя:

- часть представленных заявителем материалов содержит сведения об ином обозначении «PORSHA.RU сервисный центр»;

- часть представленных копий фотографий не позволяет определить дату начала использования заявленного обозначения;

- представленные материалы не содержат сведений о затратах на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, об объемах производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- часть дополнительных материалов свидетельствует об использовании заявленного обозначения в отношении более узкого перечня товаров и услуг, чем заявлено на регистрацию.

При этом в условиях отсутствия сведений об осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов, экспертизой не может быть принято решение о предоставлении правовой охраны не обладающим различительной способностью элементам.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента по следующим причинам:

- обозначение, представленное на регистрацию и используемое заявителем, уникально, поскольку отлично от всех других товарных знаков, имеет характерное графическое исполнение и, как следствие, обладает различительной способностью;

- все описательные элементы заявленного обозначения не являются доминирующими, комбинация описательных элементов настолько сложна и уникальна, присутствует много графических элементов, что образует обозначение, обладающее различительной способностью;

- противопоставленные знаки не сходны до степени смешения с заявленным обозначением, так как имеют сходство только со словом «PORSHA» - одним из многочисленных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, при этом оно исполнено уникальным образом и не похоже в точности на другие знаки;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг, которые полностью не совпадают с заявленными товарами и услугами;

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы и согласен с тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «RU» не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- слово «СТАПЕЛЬ» в заявленном обозначении не является термином из судостроения, а указывает на фамилию заявителя - ИП Стапель Андрей Борисович;

- заявитель обращает внимание на особое сочетание букв и слов заявленного обозначения, что как раз составляет его индивидуальность и которые воспринимаются потребителем как целостный объект.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и международными регистрациями, на основании которого заявитель делает вывод об отсутствии между ними графического сходства и, соответственно, сходства до степени смешения.

Резюмируя изложенное, заявитель, соглашаясь со сходством слов «PORSHA» и «PORSCHE», обращает внимание на фантазийный характер слова в заявленном обозначении, подчеркивая, что заявленное обозначение содержит элементы, которые в такой комбинации никем не используются кроме заявителя, который фактически использует заявленное обозначение больше года и клиентам он уже хорошо знаком как обозначение российского производителя ремонтных работ и продавца запчастей.

Заявитель является лидером в своей рыночной нише примерно с начала 2005 года. Заявленное обозначение используется в полиграфических материалах, рекламе рассылаемой контрагентам, публикуется как логотип в социальных сетях и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии документов, включая заявку на регистрацию товарного знака, уведомление о приеме и регистрации заявки, решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, ответ заявителя от 23.06.2020 на запрос формальной экспертизы.

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

С учетом даты (25.08.2021) поступления заявки №2021753998 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями 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;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «PORSHA», «RU», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне полосы желтого цвета, по краям от которой сверху и снизу расположены синие полосы, на которых нанесены тонкие желтые линии. В нижней части полосы желтого цвета расположены словесные «СТАПЕЛЬ АВТО», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в желтом, синем цветовом сочетании.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «PORSHA», расположенный в центральной части наиболее удобной для восприятия потребителем, размер букв в котором значительно превышает размер букв, которыми выполнены другие словесные элементы знака.

Заявитель выразил свое согласие с тем, что элемент заявленного обозначения «RU», представляющий собой домен верхнего уровня для России в сети Интернет, является не охраняемым элементом.

Словесный элемент «АВТО», согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе, указанным в заключении по результатам экспертизы, представляет собой слово означающее «автомобиль» (авто — автомобиль, (авто)машина, мотор Словарь русских синонимов. авто см. автомобиль Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011.

Соответственно, в отношении заявленных товаров и услуг, связанных с автомобилем и его обслуживанием, этот словесный элемент не обладает различительной способностью, указывая на их вид и назначение.

Словесный элемент «СТАПЕЛЬ», согласно словарно-справочным источникам информации, представляет собой термин в области судостроения и автомобилестроения. Как правило «стапелем» обозначают любую платформу для постройки чего-либо (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Стапель>).

В автомобилестроении слово «СТАПЕЛЬ» обозначает специализированное профессиональное оборудование, которое используется при проведении ремонта кузова. Система позволяет выровнять деформированный кузов транспортного средства максимально качественно и с минимальным физическим усилием мастера (<https://www.teh-avto.ru/stapeli-i-stendy-dlya-rixtoyki-kuzovov/kuzovnye-stapeli-dlya-avto/>).

Таким образом, в отношении услуг, связанных с обслуживанием и ремонтом транспортных средств, включая автомобили, указанный элемент также не обладает различительной способностью, указывая на вид и назначение услуг, а также являясь термином в указанной области деятельности.

Коллегия приняла во внимание тот факт, что словесный элемент «СТАПЕЛЬ» совпадает с фамилией заявителя, однако это не снимает вывод об описательности этого слова в отношении части заявленных товаров и услуг.

В соответствии с решением Роспатента от 19.10.2022 препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753998 по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются:

- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №800289 (1), зарегистрированный в отношении товаров 06, 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; помощь в управлении бизнесом; сведения о деловых операциях; расклейка афиш; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; распространение рекламных материалов; услуги фотокопирования; бюро по найму; прокат офисного оборудования и аппаратов; ведение бухгалтерских документов; составление отчетов о счетах; аудит коммерческий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации по управлению бизнесом; услуги машинописные; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; обновление рекламных материалов; распространение образцов; экспертиза деловая; продажа аукционная; изучение

рынка; оценка коммерческой деятельности; исследования в области бизнеса; прокат рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; публикация рекламных текстов; радиореклама; исследования конъюнктурные; услуги в области общественных отношений; услуги стенографистов; реклама телевизионная; запись сообщений [канцелярия]; оформление витрин; агентства рекламные; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования маркетинговые; ведение автоматизированных баз данных; консультации профессиональные в области бизнеса; прогнозирование экономическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации; изучение общественного мнения; подготовка платежных документов; комплектование штата сотрудников; услуги административные по переезду предприятий; аренда площадей для размещения рекламы; продвижение продаж для третьих лиц; услуги секретарей; составление налоговых деклараций; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; реклама почтой; управление гостиничным бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок; прокат фотокопировального оборудования; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; обзоры печати; прокат торговых автоматов; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги по сравнению цен; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; выписка счетов; редактирование рекламных текстов; сбор и предоставление статистических данных; макетирование рекламы; поиск поручителей; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; менеджмент спортивный; маркетинг; телемаркетинг; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные «оплата за клик»/услуги PPC; посредничество коммерческое; управление деятельностью внештатных сотрудников; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; управление коммерческими проектами для строительных проектов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; разработка рекламных концепций; управление внешнее административное для компаний; услуги по подаче налоговых деклараций; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; прокат рекламных щитов; написание резюме для третьих лиц; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление программами часто путешествующих; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; управление потребительской лояльностью; написание текстов рекламных сценариев; регистрация данных и письменных сообщений; обновление и поддержание информации в регистрах; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; производство программ телемагазинов; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; согласование деловых контрактов для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; аудит финансовый; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания

рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; услуги по составлению перечня подарков; маркетинг целевой; управление бизнесом временное; реклама наружная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; помощь административная в вопросах тендера; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; пресс-службы/службы по связям с прессой; службы корпоративных коммуникаций; аренда офисного оборудования в коворкинге; услуги коммерческого лоббирования; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; услуги телефонных станций; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; службы административные по медицинским направлениям.



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №394447 (2), зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «судостроение».



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №599516 (3), зарегистрированный в отношении товаров 03, 04, 27 и услуг 35, 41 классов МКТУ, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги по розничной и оптовой продаже транспортных средств, в частности автомобилей, моторных и электрических транспортных средств, аппаратов, перемещающихся по земле, воде и воздуху, двигателей для наземных транспортных средств, частей автомобилей, моторных и электрических транспортных средств.

PORSCHE

- словесный товарный знак «**PORSCHE**» по свидетельству №599515 (4), зарегистрированный в отношении товаров 03, 04, 27 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги по розничной и оптовой продаже транспортных средств, в частности автомобилей, моторных и электрических транспортных средств, аппаратов, перемещающихся по земле, воде и воздуху, двигателей для наземных транспортных средств, частей автомобилей, моторных и электрических транспортных средств.

Porsche 718

- словесный товарный знак « » по свидетельству №599516 (5), зарегистрированный в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили и их части, включенные в 12 класс».

Porsche 911

- словесный товарный знак « » по свидетельству №599516 (6), зарегистрированный в отношении товаров 12 класса МКТУ:

автомобили, в том числе автомобили различного назначения для перевозки и их части, а именно: подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; приспособления противоослепляющие для автомобилей; сигнализации противоугонные для автомобилей; кузова для автомобилей; цепи для автомобилей; шасси для автомобилей; верх откидной для автомобилей; шины для автомобилей; оси для автомобилей; комплекты тормозные для автомобилей; сегменты тормозные для автомобилей; башмаки тормозные для автомобилей; бамперы автомобилей; крышки топливных баков; муфты сцепления для автомобилей; шатуны для автомобилей, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; сцепления для автомобилей; картеры для механизмов автомобилей, за исключением двигателей; указатели поворотов для автомобилей; двери для автомобилей; цепи приводные для автомобилей; двигатели тяговые для автомобилей, электрических автомобилей; двигатели для автомобилей; муфты обгонные для автомобилей; коробки передач для автомобилей; передачи зубчатые для автомобилей; подголовники для сидений автомобилей; капоты двигателей для автомобилей; гудки сигнальные для автомобилей; колпаки для колес; ступицы колес автомобилей; системы гидравлические для автомобилей; шейки осей; багажники для автомобилей; сетки багажные для автомобилей; электродвигатели для автомобилей; приспособления для шин автомобилей, предохраняющие от скольжения; борта грузоподъемные [части автомобилей]; механизмы силовые для автомобилей; насосы воздушные [принадлежности автомобилей]; зеркала заднего вида; редукторы для автомобилей; ободья колес автомобилей; ремни безопасности для сидений автомобилей; чехлы для сидений автомобилей; сиденья безопасные детские для автомобилей; ремни безопасности привязные для сидений автомобилей; амортизаторы для автомобилей; пружины амортизационные для автомобилей; багажники автомобильные для лыж; рулевые колеса для автомобилей; приспособления солнцезащитные для автомобилей; амортизаторы подвесок для автомобилей; бандажи колес автомобилей; шины пневматические; преобразователи крутящего момента для автомобилей; торсионы для автомобилей; цепи трансмиссионные для автомобилей; валы трансмиссионные для автомобилей; трансмиссии для автомобилей; ходовые части автомобилей; обивка внутренняя для автомобилей; вентили шин автомобилей; шасси транспортных средств; чехлы для автомобилей; сиденья для автомобилей; рессоры подвесок для автомобилей; спицы колес автомобилей; колеса для автомобилей; окна для автомобилей; стеклоочистители для ветровых стекол; стекла ветровые.



- комбинированный знак « » по международной регистрации №1560444 (7), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 10, 11 классов МКТУ.

PORSCHE

- словесный знак « Porsche » по международной регистрации №1556674 (8), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 10, 11 классов МКТУ.

- словесный знак «Porsche 919» по международной регистрации №1157022 (9), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 12, 25, 28 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров 12 класса - Motor vehicles and their parts/ Автомобили и их части;

- словесный знак «Porsche Macan» по международной регистрации №1156184 (10), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ - Vehicles, particularly motor vehicles and electric vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; motors for land vehicles; parts of motor vehicles and electric vehicles, included in this class/ Транспортные средства, особенно автомобили и электромобили; аппараты для передвижения по земле, воздуху или воде; двигатели для наземных транспортных средств; части автомобилей и электромобилей, входящих в этот класс.



Комбинированный знак «  » по международной регистрации №730310 (11), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34 и услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров 12 класса - Motor vehicles and their parts; air and water vehicles and their parts; bicycles./ Автомобили и их части; воздушные и водные транспортные средства и их части; велосипеды и услуг 37 класса - Construction and repair, particularly repair and maintenance of automobiles, equipment and tuning of standard cars to sport and racing cars./ Строительство и ремонт, в частности ремонт и техническое обслуживание автомобилей, оснащение и тюнинг стандартных автомобилей до спортивных и гоночных автомобилей.



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №562573 (12), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 (Vehicles and their parts, air and water vehicles and their parts./ Транспортные средства и их части, воздушные и водные транспортные средства и их части) и услуг 42 классов МКТУ;



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №562572 (13), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 (Vehicles and parts thereof, air and water vehicles and parts thereof./ Транспортные средства и их части, воздушные и водные транспортные средства и их части) и услуг 42 классов МКТУ;



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №473562 (14), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34 классов МКТУ;



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №473561 (15), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34 классов МКТУ;



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №459707 (16), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении услуг 36, 37 (Réparation et entretien d'automobiles; équipement (tuning) de voitures de série en voitures de course./ ремонт и обслуживание автомобилей; переоборудование (тюнинг) серийных автомобилей в гоночные), 39, 42 классов МКТУ.

- комбинированный знак «**PORSCHE**» по международной регистрации №459706 (17), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении услуг 36, 37 (Motor vehicle maintenance and repair; tuning of standard production cars into racing cars/ техническое обслуживание и ремонт автомобилей; тюнинг серийных автомобилей в гоночные), 39, 42 классов МКТУ.

- словесный знак «PORSCHЕ DESIGN» по международной регистрации №456717 (18), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 08, 09, 11, 12 (Hydroplanes, motor launches and inflatable boats, as well as parts thereof, go-karts, children's vehicles, two-wheeled vehicles, safety seats for children (for motor cars), sports steering wheels, sailboards./ Гидросамолеты, моторные катера и надувные лодки, а также их части, картинги, детские транспортные средства, двухколесные транспортные средства, детские сиденья безопасности (для автомобилей), спортивные рули, парусные доски), 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 34 классов МКТУ.

товарный знак «**PORSCHE**» по свидетельству №196 (19), признанный общеизвестным в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили» с 01.01.2010.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (1) установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «PORSHA» и «PORSА», включенных в их состав и занимающих в них доминирующее положение, что обусловлено наличием совпадающих гласных звуков, а также близких и совпадающих согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве, кроме того, визуальные различия ослаблены за счет использования заглавных букв одного (латинского) алфавита.

Коллегия также обращает внимание на практически идентичный перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак (1), что заявителем не оспаривается,

часть заявленных услуг 35 класса МКТУ представляют собой родовые группы услуг, включающих заявленные услуги 35 класса МКТУ в качестве видовых. Однородные услуги характеризуются одинаковым назначением, сходным кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в отношении однородных и идентичных услуг 35 класса МКТУ способны вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (2) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «СТАПЕЛЬ», а также идентичностью услуг 37 класса МКТУ «судостроение», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак (2).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и международными регистрациями (3) – (18) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «PORSHA» и «PORSCHE», в силу наличия близких и совпадающих звуков [PORSH-] – [PORSCH-], расположенных в одинаковой последовательности, при этом сочетание букв -SH- и -SCH- воспринимается как одинаковый звук. Расположение совпадающих и близких звуков в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии букв «А» и «Е» в конце сравниваемых слов. Однако данное отличие, при совпадении и близости остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Коллегия также обращает внимание на то, что знаки (3) – (18) образуют серию, в основу которой положен словесный элемент «PORSCHE», принадлежащую одному правообладателю, что также влияет на вероятность смешения знаков. Кроме того, во внимание также принят общеизвестный товарный знак (19), правообладателем которого является то же лицо, что и владелец вышеуказанной серии знаков - компания

Др.Инг. эйч-си-Эф. Порше Актиенгезельшафт, Поршплатц 1, 70435 Штутгарт, Германия (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1 70435 Stuttgart),

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13), (18), показал, что они либо совпадают, либо соотносятся друг с другом как род-вид, соответственно, эти товары имеют одинаковое функциональное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (3), (4), показал однородность услуг, относящихся к рекламе и продвижению товаров, а также услуг, связанных с административной деятельностью в сфере бизнеса и офисной службой, при этом услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, представляют собой родовые позиции по отношению к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, соответственно, однородные услуги 35 класса МКТУ характеризуются сходным функциональным назначением, кругом потребителей и условиями оказания услуг.

Анализ услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (11), (16), (17), показал следующее.

Согласно общедоступным сведениям из сети Интернет, под строительством понимается создание (возведение) зданий, строений и сооружений. В широком смысле к строительству (как отрасли) также относят капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, а также их реконструкцию, реставрацию и реновацию.

Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными

органами по поводу производства таких работ (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Строительство>).

Ремонт (фр. remonte — от фр. remonter — переделать, собрать заново), замена элементов, устранение повреждений, починка; ремонт - комплекс работ по восстановлению работоспособности какого-либо объекта или восстановлению его ресурса. Ремонт также включает в себя реставрацию и техническое обслуживание (комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке. Так же как и ремонт, может включать в себя замену каких-либо частей. В отличие от ремонта, техническое обслуживание необходимо для исправных и не потерявших своих эксплуатационных качеств изделий) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Ремонт>).

Таким образом, исходя из понятий «строительство» и «ремонт» коллегия полагает, что часть услуг 37 класса (асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов;

прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; услуги по балансировке колес; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; восстановление одежды; глажение белья; глажение одежды; заточка ножей; ; обивка мебели; обновление одежды; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка фасонного белья; услуги прачечных; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых

котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями), относящихся к услугам в области строительства и ремонта, в том числе, к ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и других транспортных средств, являются однородными услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (11), (16), (17), соответственно, эти услуги имеют одинаковое функциональное назначение, круг потребителей и условия предоставления этих услуг.

В отношении другой части услуг 37 класса МКТУ, не имеющих отношения к строительству и ремонту, заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение, относительно лица, оказывающего эти услуги, учитывая известность, высокую репутацию и престиж правообладателя противопоставленных знаков со сходным словесным элементом «PORSCHЕ».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753998, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 19.10.2022.