

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.06.2021, поданное компанией CARAT DUCHATELET, Бельгия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №775436, при этом установлено следующее.

C A R A T
INDIVIDUAL

Регистрация товарного знака « **C A R A T** **INDIVIDUAL** » с приоритетом от 30.12.2019 по заявке № 2019768497 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.09.2020 за № 775436. Товарный знак зарегистрирован на имя ИП Бреева Д.В., Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 37 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2021, а также в дополнении к возражению от 22.06.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 775436 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение и дополнение к нему основано на следующих доводах:

- словесный элемент «INDIVIDUAL», входящий в состав оспариваемого обозначения, переводится на русский язык как «индивидуальный» (приложение № 1) и используется в значении «индивидуальный предприниматель» в отношении физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, указывая на организационно-правовую форму физического лица, каковым является заявитель – индивидуальный предприниматель Бреев Дмитрий Вячеславович (ОГРНИП 319774600681090). Словесный элемент «INDIVIDUAL» может иметь также значение «личный, индивидуальный», которые являются описательными по отношению к оспариваемому обозначению. Таким образом, поскольку слово «individual» является описательным по отношению к услугам 37 класса, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и поскольку оно является общеупотребительным термином в отношении физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, указывая на организационно-правовую форму физического лица, то слово «INDIVIDUAL» не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на знаки «CARAT DUCHATELET», «» по международным регистрациям №№1225324, 811582 с конвенционными приоритетами от 16.06.2014 и от 21.03.2003 в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- наиболее значимым элементом оспариваемого обозначения является элемент «CARAT», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом; является сильным элементом оспариваемого обозначения;

CARAT
INDIVIDUAL

- оспариваемый товарный знак «**CARAT** INDIVIDUAL» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками «CARAT DUCHATELET», «» по международным регистрациям №№1225324, 811582, так как доминирующий словесный элемент «CARAT» оспариваемого обозначения фонетически и семантически входит в состав противопоставляемых товарных знаков;

- услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436, являются однородными услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый знак по международной регистрации №1225324;

- услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436, являются однородными услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый знак по международной регистрации №811582;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, компании CARAT DUCHATELET зарегистрировано в 2003 году, что позволяют признать факт возникновения прав на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого знака на территории России; фирменное наименование лица, подавшего возражение, - «CARAT DUCHATELET» сходно до

CARAT
INDIVIDUAL

степени смешения с оспариваемым товарным знаком «**CARAT** INDIVIDUAL» за счет вхождения в сравниваемые обозначения фонетически и семантически тождественных словесных элементов «CARAT»;

- как следует из перечня товаров и услуг, указанных в международных регистрациях, сферой деятельности компании CARAT DUCHATELET является деятельность, связанная с производством элементов автотранспортных средств, услугами автосервиса, обслуживанием автотранспортных средств, дизайном и проектированием;

- компания CARAT DUCHATELET активно продвигала свои услуги на российском рынке начиная с 2001-2002 года в специализированной автомобильной прессе- журналах «Автопанорама», «Нефть и капитал», где давала модульную рекламу и размещала статьи посвященные индивидуальному тюнингу автомобилей (приложение № 4);

- компании CARAT DUCHATELET предоставила несколько контрактов на оказание услуг российским компаниям и частным лицам за 2010-2011 годы, согласно которым компания оказывала услуги по специальной комплектации и бронированию автомобилей согласно требованиям заказчика (приложение № 5);

- благодаря длительному использованию на рынке обозначений «CARAT DUCHATELET», «» для услуг, связанных с услугами автосервиса, обслуживанием автотранспортных средств, существует вероятность, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436 может быть воспринят как товарный знак, принадлежащий компании CARAT DUCHATELET, вследствие чего потребители будут введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- на интернет-сайте <https://www.carat-automotive.com/> (приложение № 6) используется обозначение «CARAT» по свидетельству № 775436 в качестве средства индивидуализации без словесного элемента «INDIVIDUAL», что подтверждает недобросовестные действия со стороны правообладателя товарного знака № 775436 с целью использования репутации известного бренда и недобросовестную конкуренцию.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 775436 недействительным полностью на основании пунктов 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Информация из словарей;
2. Распечатка с сайта <https://caratduchatelet.com/>;
3. Информация с российских специализированных сайтов;
4. Реклама в журналах;

5. Контракты на оказание услуг;
6. Информация с интернет-сайта <https://www.carat-automotive.com/>;
7. Распечатка страниц аккаунтов в Instagram.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 30.06.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 13.08.2021.

На заседании коллегии 13.08.2021 правообладатель присутствовал, до заседания коллегии, а именно 12.08.2021, направил отзыв по мотивам поступившего 22.06.2021 возражения.

В своем отзыве от 12.08.2021 по мотивам поступившего 22.06.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «INDIVIDUAL» имеет несколько семантических значений в переводе с английского на русский язык: 1) отдельный, частный, единичный; 2) личный, индивидуальный, персональный; 3) индивид, лицо, личность, особа, человек (<https://translate.academic.ru/individual/en/ru/>), вследствие чего данный словесный элемент не является описательным по отношению к зарегистрированным услугам 37 класса МКТУ, а, значит, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 775436 не является сходным до степени с противопоставляемыми знаками по международным регистрациям №№1225324, 811582, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 775436 читается [КАРАТ ИНДИВИДЖУАЛ], в то время как знаки по международным регистрациям №№1225324, 811582 имеют звучание [КАРАТ ДУШАТЛЕТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 775436 и противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям

№№1225324, 811582 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – компании CARAT DUCHATELET, так и соответствующих услуг, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с CARAT DUCHATELET (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе услуг 37 класса МКТУ).

На заседании коллегии от 13.08.2021 лицом, подавшим возражение, была усилена его правовая позиция выпиской из иностранного реестра, в котором указывается дата основания компании CARAT DUCHATELET, Бельгия, её статус, основные виды деятельности (приложение № 8).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2019) приоритета оспариваемого 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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

Согласно подпункту 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436 представляет собой

C A R A T
INDIVIDUAL

словесное обозначение «**INDIVIDUAL**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

C A R A T
INDIVIDUAL

правовой охраны товарному знаку «**INDIVIDUAL**» по свидетельству № 775436 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно словарно-справочной информации входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «INDIVIDUAL» является

лексической единицей английского языка и может переводиться на русский язык как: 1) отдельный, частный, единичный; 2) личный, индивидуальный, персональный; 3) индивид, лицо, личность, особа, человек (<https://translate.academic.ru/individual/en/ru/>). Таким образом, данный словесный элемент имеет несколько значений и, вопреки доводам заявителя, не является общеупотребительным термином в отношении физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, не указывает на организационно-правовую форму физического лица; не является описательным по отношению к зарегистрированным услугам 37 класса МКТУ. В этой связи основание для отнесения этого элемента к неохраняемым согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Коллегия отмечает, что, так как материалами возражения не доказано, что словесный элемент «INDIVIDUAL» оспариваемого обозначения переводится на русский язык как «индивидуальный предприниматель», следовательно, невозможно прийти к выводу о том, данный словесный элемент не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что регистрация словесного элемента «INDIVIDUAL» в составе оспариваемого обозначения нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражения, в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков «CARAT DUCHATELET», «» по международным регистрациям №№1225324, 811582 (с более ранними приоритетами), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №775436 и зарегистрированы в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №775436 в отношении услуг 37 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436 представляет собой



словесное обозначение «**CARAT** INDIVIDUAL», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Наиболее значимым элементом оспариваемого обозначения является элемент «CARAT», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Противопоставленный знак «CARAT DUCHATELET» [1] по международной регистрации №1225324 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**CARAT** *Duchatelet*» [2] по международной регистрации №811582 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде прямых линий, и из словесных элементов «CARAT», «Duchatelet», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сильные тождественные элементы «CARAT».

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «CARAT»

(является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «карат» - мера массы алмазов и других драгоценных камней, равная 0,2 г. (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/80362>)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Вхождение словесных элементов «individual», «DUCHATELET» в состав сравниваемых обозначений не меняет восприятие знаков в целом и не приносит дополнительной различительной способности, так как указанные словесные элементы могут вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с видом, названием карата.

Визуально оспариваемое сходно с противопоставленными знаками [1-2], так как и само оспариваемое обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленном знаке [2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №775436, и услуг 37, 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных

средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 37 класса МКТУ «vehicle armor installation services, installation of safety devices, vehicle adjustment, adaptation and conversion services (услуги по установке брони транспортного средства, установка безопасности устройств, услуги по наладке, адаптации и переоборудованию транспортного средства); vehicle preparation services (услуги по подготовке транспортных средств); assembly and installation of accessories (сборка и монтаж приспособлений); upholstery services for vehicles (услуги по обивке транспортных средств); beautification services for vehicles (услуги по благоустройству транспортных средств)» противопоставленного знака [1], а также услугам 42 класса МКТУ «services provided by technical offices namely design of interiors and exteriors (such as fitting out and equipping), and also interior and exterior decoration of motor vehicles (услуги, предоставляемые техническими офисами, а именно проектирование интерьеров и экстерьеров (например, оснащение и оснащение), а также внутренняя и внешняя отделка автотранспортных средств)» противопоставленного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области ремонта и технического обслуживания транспортных средств, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление одежды; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение

дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотнические; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; 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; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги

прачечных; 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 офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «vehicle armor installation services, installation of safety devices, vehicle adjustment, adaptation and conversion services (услуги по установке брони транспортного средства, установка безопасности устройств, услуги по наладке, адаптации и переоборудованию транспортного средства); vehicle preparation services (услуги по подготовке транспортных средств); assembly and installation of accessories (сборка и монтаж приспособлений); upholstery services for vehicles (услуги по обивке транспортных средств); beautification services for vehicles (услуги по благоустройству транспортных средств)» противопоставленного знака [1], а также услугам 42 класса МКТУ «services provided by technical offices namely design of interiors and exteriors (such as fitting out and equipping), and also interior and exterior decoration of motor vehicles (услуги, предоставляемые техническими офисами, а именно проектирование интерьеров и экстерьеров (например, оснащение и оснащение), а также внутренняя и внешняя отделка автотранспортных средств)» противопоставленного знака [2], так как указанные услуги 37 класса МКТУ оспариваемого обозначения относятся к услугам в сфере строительства, к услугам в области проката, к услугам по уходу за мебелью и одежды, к работам санитарно-

уборочным, а также к услугам по техническому обслуживанию телекоммуникационной аппаратуры, в то время как вышеперечисленные услуги 37, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] относятся к услугам по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным частично.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №775436 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и знаками компании CARAT DUCHATELET, Бельгия, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №775436 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из иностранного реестра (приложение № 8), следует, что право на фирменное наименование компания CARAT DUCHATELET получила с момента его регистрации 26.08.2003. Данный документ не был оспорен правообладателем никаким образом на заседании коллегии от 13.08.2021; в указанных обстоятельствах у коллегий нет оснований сомневаться в достоверности и подлинности указанного документа, так как

коллегия исходит из принципа добросовестного поведения всех участников рассмотрения возражения.

Словесный элемент «CARAT» оспариваемого товарного знака, который занимает значительную часть оспариваемого обозначения и является сильным элементом, фонетически и семантически (словарные значения были приведены по тексту заключения выше) входит в состав фирменного наименования лица, подавшего возражения, что свидетельствует об их сходстве.

Согласно выписке из иностранного реестра (приложение № 8) основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля автомобилями, дополнительными видами деятельности являются розничная торговля запчастями и принадлежностями для автомобилей; производство кузовов для автомобилей.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило контракты на оказание услуг (приложение № 5). Коллегия отмечает, что часть указанных контрактов представлена на английском языке без перевода, в силу чего коллегия не может их принять во внимание. Коллегия отмечает, что договор №CD-11.10/01 от 24.10.2011 касается продажи автомобиля, что никак не соотносится с услугами 37 класса МКТУ, связанными с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, в связи с чем также не может быть коллегией во внимание.

Вместе с тем, договор №160310/17 от 29.03.2010 был заключен между компанией CARAT DUCHATELET, Бельгия, и Представительством Частной компании с ограниченной ответственностью «Носпельт Лимитед», Москва, об удлинении автомобиля на 50 см посредством вставки посередине; дополнительные работы, которые подрядчик выполнил по указанному договору: полная окраска

кузова автомобиля, удлинение и адаптация электропроводки в автомобиле, доотделка салона автомобиля. Договор №512/17 от 27.12.2010 был заключен между компанией CARAT DUCHATELET, Бельгия, и ЗАО «Авилон Автомобильная Группа», Москва, согласно которому компания CARAT DUCHATELET «продает и производит один пакет специального удлинения на 50 см и бронирования Б6/Б7»; дополнительные опции, включенные в сумму контракта: установка «подножной» подсветки салона сзади, ковриков из овечьей шерсти сзади.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает оказание лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием «CARAT DUCHATELET», сходным с оспариваемым словесным товарным знаком, до даты его приоритета услуг, однородных услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №775436 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 37 класса МКТУ (анализ однородности услуг 37 класса МКТУ был приведен по тексту заключения выше).

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что на интернет-сайте <https://www.carat-automotive.com/> (приложение № 6) используется обозначение «CARAT» по свидетельству № 775436 в качестве средства индивидуализации без словесного элемента «INDIVIDUAL», что подтверждает недобросовестные действия со стороны правообладателя товарного знака № 775436 с целью использования репутации известного бренда и недобросовестную конкуренцию, коллегия сообщает, что не может самостоятельно устанавливать факт недобросовестной конкуренции, так как это не входит в ее компетенцию, в связи с чем данный довод не может быть рассмотрен коллегией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №775436

недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств».