

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2019, поданное компанией «Volkswagen Aktiengesellschaft», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1367719, при этом установлено следующее.


Международная регистрация знака «**I.D.**» с конвенционным приоритетом от 01.07.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1367719 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 28, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.11.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1367719 в отношении товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ.


В предварительном решении Роспатента от 24.05.2018 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1367719 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:




- «  » по свидетельству №372892 (1) с приоритетом от 25.12.2007, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;




- «  » по свидетельству №206608 (2) с приоритетом от 31.03.2000, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;




- «  » по свидетельству №629389 (3) с приоритетом от 16.06.2016, в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ;



- «  » по международной регистрации №1162863 (4) с конвенционным приоритетом от 28.09.2012, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «  » по международной регистрации №798200 (5) с приоритетом от 23.12.2002, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются несходными, поскольку состоят из разного количества букв, звуков и по-разному прочитываются;

- дополнительный словесный элемент «collection», восклицательный знак в противопоставленном знаке (1), разное изображение элементов «I.D.» и «iD» приводят к отсутствию визуального сходства обозначений;

- заявленное обозначение в переводе с английского языка может быть интерпретировано как «позывные (Фольксвагена)», противопоставленное обозначение имеет значение «та же коллекция», в силу чего семантически сопоставляемые обозначения нельзя признать сходными;

- заявитель просит ограничить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ только услугами, относящимися к транспортным средствам;

- с этой связи сопоставляемые услуги не будут смешиваться на рынке с услугами, реализуемыми под противопоставленным знаком (1);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) также имеют фонетические, графические и семантические отличия и не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленный товарный знак (2) ограничен услугами по продвижению товаров 05, 10 классов МКТУ, в связи с чем их нельзя признать однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного товарного знака (3) оформляется переход исключительного права на имя заявителя;

- из перечня товарного знака (4) были исключены услуги 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, поэтому оно может быть снято в качестве противопоставления;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак (5) являются не сходными по всем признакам фонетического, семантического и визуального сходства обозначений;

- услуги противопоставленного знака (5) относятся к транспортировке, хранению и логистике и не являются однородными ограниченным заявителем услугам 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1367719 в отношении всех заявленных товаров и

услуг с учетом ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «Retail and wholesale services concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; mail order retail and wholesale services concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services via internet concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale business management services via teleshopping concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; bringing together, but not transporting, a variety of motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels for the benefit of others, thereby enabling customers to view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of others about sale and purchase of motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business administration and organizational management of vehicle fleets for others» (Услуги розничной и оптовой торговли, касающиеся автомобилей, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; услуги розничной и оптовой торговли по почте, касающиеся автомобилей, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; услуги розничной и оптовой торговли через интернет, касающиеся автомобилей, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; услуги по управлению розничной и оптовой торговлей посредством телешопинга, касающиеся автомобилей, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; сбор для третьих лиц различных автомобилей, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров

для удобства изучения и приобретения потребителями в розничной торговой точке; согласование контрактов в интересах других лиц о купле - продаже автомобилей, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; бизнес-администрирование и организационное управление парком транспортных средств для третьих лиц).

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление об отчуждении товарного знака (3) [1];
- публикации товарного знака (5) [2].

Заявителем в материалы дела был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака (1) [3].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (01.07.2016) знака по международной регистрации №1367719 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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. N 482 (далее - Правила).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) 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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

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

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




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

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

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

Знак по международной регистрации №1367719 представляет собой обозначение «**I.D.**», содержащее две заглавные буквы латинского алфавита «I» и «D», после которых расположены точки. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, согласно возражению, испрашивается в отношении всех заявленных товаров и услуг и вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1367719 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены знаки «» (1), «» (2), «» (3),

«» (4), «» (5).

В результате государственной регистрации договора от 18.11.2019 №РД0316389 об отчуждении исключительного права правообладателем противопоставленного товарного знака (3) [1] стала компания «Volkswagen Aktiengesellschaft», то есть заявитель.

Таким образом, товарный знак (3) не является препятствием для регистрации спорного знака в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана противопоставленного знака (4) аннулирована в отношении услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, поэтому он также не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1367719 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в смысле положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1367719 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ «Sporting articles and equipment, gymnastic articles; artificial Christmas trees and decorations therefor; fairground and playground apparatus; toys, games, playthings and novelties; scale model kits [toys]; stuffed toy animals and other stuffed toys; automatic amusement machines (coin-operated machines), scale model vehicles; toy vehicles; scooters (toys for children); scale model automobiles; toy automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for games; kaleidoscopes; board games; playing cards; playing balls; exercise bicycles; archery implements; appliances for gymnastics; plastic racetrack; gloves for games; floats for fishing; camouflage screens [sports articles]; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all the about goods are not related to electronic games or video games» (Спортивные товары и оборудование, изделия для гимнастики; искусственные елки и украшения для них; оборудование для ярмарочных площадок и игровых площадок; игрушки, игры, принадлежности для игр и безделушки; модели масштабные сборные [игрушки]; мягкие игрушки в виде животных и другие мягкие игрушки; автоматы для развлечений (с предварительной оплатой), модели транспортных средств масштабные; автомобили [игрушки]; самокаты [игрушки для детей]; модели масштабные автомобилей; игрушечные автомобили; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; мячи для игры; калейдоскопы; игры настольные; карты игральные; мячи игровые; велотренажеры; принадлежности для стрельбы из

лука; снаряды гимнастические; пластиковые беговые дорожки; перчатки для игр; поплавки рыболовные; экраны камуфляжные [товары спортивные]; части и детали для всех вышеперечисленных товаров, входящих в данный класс; все вышеперечисленные товары, не связанные с электронными играми или видеоиграми) и услуг 35 класса МКТУ «Retail and wholesale services concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; mail order retail and wholesale services concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services via internet concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale business management services via teleshopping concerning motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; bringing together, but not transporting, a variety of motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels for the benefit of others, thereby enabling customers to view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of others about sale and purchase of motor vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business administration and organizational management of vehicle fleets for others; commercial information and advice for consumers[consumer advice shop]; administrative processing of purchase orders (office functions); arranging of contracts for the buying and selling of goods, for others; consultancy and assistance in organization and management of trading and business companies; advertising; business management; business administration; office functions; business consultancy and advisory services, radio and television advertising, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, news clipping services; personnel management consultancy; presentation of goods on communication media, for retail purposes; public relations; auctioneering; sales promotion for others; personnel recruitment; relocation services for businesses; administrative processing of purchase orders; business auditing; sponsorship search; all the about services are not related to rail vehicles» (Услуги розничной и оптовой торговли, касающиеся моторных

транспортных средств, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; услуги розничной и оптовой торговли по почте, касающиеся моторных транспортных средств, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; услуги розничной и оптовой торговли через интернет, касающиеся моторных транспортных средств, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; розничные и оптовые услуги по управлению бизнесом посредством программ телеторговли, касающиеся моторных транспортных средств, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; сбор для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) различных моторных транспортных средств, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств, и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями в розничных точках торговли; согласование контрактов для третьих лиц по продаже и покупке моторных транспортных средств, моторов и двигателей для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств, кузовов транспортных средств и шин для колес транспортных средств; деловое администрирование и организационное управление автопарками для третьих лиц; коммерческая информация и советы для потребителей (магазин потребительских консультаций); административная обработка заказов (офисные функции); согласование контрактов для третьих лиц по купле-продаже товаров; консультирование и помощь в организации и управлении торговыми и бизнес-компаниями; реклама; бизнес менеджмент; управление бизнесом; услуги по выполнению офисных функций; консультации и советы по вопросам бизнеса, радио- и телевизионная реклама, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей, обзоры печати; консультации по управлению персоналом; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; услуги в

области общественных отношений; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; комплектование штата сотрудников; услуги по переезду предприятий; управление процессами обработки заказов товаров; бизнес аудит; поиск поручителей; все вышеуказанные услуги не относятся к железнодорожным транспортным средствам).

Кроме того, в письме-согласии указано, что использование и регистрация товарного знака «**I.D.**» в отношении вышеуказанных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание представленное письмо-согласие [3] коллегия пришла к выводу о том, что знаку по международной регистрации №1367719 может быть предоставлена правовая охрана в отношении части скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что правовая охрана противопоставленного знака (1) распространяется на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 16, 18, 25, 26, 35, 39, 42 классов МКТУ, в связи с этим у него нет прав на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой



комбинированное обозначение «**LOGISTICS**», содержащее элементы «ID» и «LOGISTICS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения овала со стрелой, направленной вверх. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (5) показал, что они содержат в своем составе буквенные элементы «ID», которые могут быть восприняты как буквы I, D / I, d (ай ди). В силу этого коллегия

признает сравниваемые обозначения сходными, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные незначительные графические отличия.


Правовая охрана противопоставленному знаку (5) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «ввод и административная обработка данных в связи с транспортировкой, хранением товаров и логистикой; компьютеризированное управление файлами данных в связи с транспортировкой, хранением товаров и логистикой; компьютеризированное управление выставлением счетов по операциям, связанным с транспортировкой, хранением товаров и логистикой; статистическая информация в связи с транспортировкой, хранением товаров и логистикой».

Испрашиваемые заявителем услуги 35 класса МКТУ международной регистрации №1367719 не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации (5), так как не соотносятся между собой как род/вид («услуги по реализации товаров» и «услуги информационно-справочные по транспортировке и хранению товаров»), имеют разное назначение («продвижение товаров для третьих лиц» и «услуги, относящиеся к доставке и хранению товаров, офисные услуги»), разный круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (5) нельзя признать сходными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из черного квадрата, на фоне которого расположены буквы латинского алфавита «ld». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1367719 и противопоставленного знака (2) показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав одни и те же буквы «ID», которые, несмотря на их отличное начертание, одинаково прочитываются, вызывают одинаковые ассоциации и могут

быть восприняты потребителями как вариант одного и того же знака, принадлежащий одному производителю.

Скорректированный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в частности, «сбыт товаров через посредников, агентства по импорту-экспорту», указанные в противопоставленном товарном знаке (2), являются однородными, поскольку услуги соотносятся между собой как род-вид, предназначены для обеспечения одной функции (продвижение, сбыт, реализация товаров для третьих лиц различными способами), оказываются одними и теми же организациями и предприятиями.

Учитывая вышеизложенное, знак по международной регистрации №1367719 и противопоставленный товарный знак (2) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1367719 может быть предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 28, 37 классов МКТУ как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2019, отменить решение Роспатента от 30.11.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1367719 в отношении товаров 12 класса МКТУ «Motorized vehicles other than rail vehicles; motors and engines for motor vehicles; propulsion mechanisms for motor vehicles; motor vehicle chassis; motor vehicle bodies; couplings for motor vehicles; suspension shock absorbers for motor vehicles; shock absorbing springs for motor vehicles; tires for motor vehicle wheels; rims for motor vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for repairing inner tubes,

spikes for tires, anti-skid chains for vehicles; nonskid devices for motor vehicle tires; motor vehicle seats; rearview mirrors; head-rests for motor vehicle seats; anti-theft alarms for motor vehicles, anti-theft devices for motor vehicles; cigar lighters for automobiles; motor cars; automobiles; trucks, trailers and semi-trailers for motor vehicles, trailer hitches for motor vehicles; omnibuses; motorbuses; caravans; all the above goods are not related to rail vehicles», товаров 28 класса МКТУ «Sporting articles and equipment, gymnastic articles; artificial Christmas trees and decorations therefor; fairground and playground apparatus; toys, games, playthings and novelties; scale model kits [toys]; stuffed toy animals and other stuffed toys; automatic amusement machines (coin-operated machines), arcade video game machines; video game machines; scale model vehicles; toy vehicles; scooters (toys for children); scale model automobiles; toy automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for games; kaleidoscopes; board games; playing cards; playing balls; exercise bicycles; archery implements; appliances for gymnastics; plastic racetrack; gloves for games; floats for fishing; camouflage screens [sports articles]; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class», услуг 37 классов МКТУ «Building, construction and demolition; rental of tools, plant and equipment for construction and demolition; mining, oil and gas extraction; extermination, disinfection and pest control; reconstruction, repair, servicing and dismantling of vehicles; vehicle breakdown repair services; customized carrying out of alterations on body, chassis and motor of motor vehicles (tuning), included in this class; varnishing of vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments for vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; retreading of tires; boiler and burner maintenance, cleaning and repair; repair information; construction information; installation of doors and windows; quarrying services; machinery installation, maintenance and repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and watch repair; repair of security locks; rust proofing; furniture maintenance; leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar alarm installation and repair; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class; all the above services are not related to rail vehicles».