



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Компания «Лавр-технологии и развитие», Челябинская область, г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587617, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014728051 с приоритетом от 20.08.2014 зарегистрирован 20.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 587617 на имя Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн, Великобритания (далее – правообладатель), в отношении товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Роспатент 11.10.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 587617 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сходным до степени смешения с товарным знаком

«» по свидетельству № 407383, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что товарный знак по свидетельству № 407383 противопоставлялся на стадии экспертизы заявки № 2014728051 в отношении однородных товаров 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ, в связи с чем ООО Компанией «Лавр-технологии и развитие» предоставлено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – «шампуни для волос, шампуни сухие для волос и однородных им, за исключением товаров, относящихся к товарам для транспортных средств». По мнению обратившегося с возражением лица, его согласие истолковано расширительно.

В возражении испрашивается признание правовой охраны недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587617 в отношении части товаров 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

С возражением представлены распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам № 587617, № 407383, перечень товарных знаков, имеющих в Госреестре, сведения расшифровки аббревиатуры «ВВС», копия соглашения об урегулировании спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, таблица однородных товаров, публикации из сети Интернет статей «антидетонаторы», «Антинакипины», «Накипь», «Антистатика», «Охлаждающая жидкость», «Антифриз», «Реагентное умягчение воды», «Добавки для бензина: что за этим кроется?», «Тормозная жидкость – общие сведения и основные свойства», «Обезжириватель: правильная очистка и подготовка поверхности», «Сода кальцинированная», «Обезжиривание водными растворами», «Натрия карбонат», «Лакокрасочные материалы – классификация и назначение», «Краска серебрянка: виды, свойства и применение», «Асбест и материалы на его основе», «Антикоррозионные эмали и их разновидности», «Лак пековый черный назначение. Лаки на основе термоактивных полимеров. Технические характеристики средства», «Асфальтовый лак», «Масла антикоррозионные», «Покрытие (материал)», «Защита от коррозии. Противокоррозионные грунтовки и грунт-эмали ГФ-021, ГФ-0163, ФЛ-03К, ЭФ-065, ЭП-0199, ХВ-0278», «Эмаль», «Лаки», «Антикоррозионное масло

для консервации металлоизделий», «Нашатырный спирт», «Воск для полировки автомобиля: полировка кузова авто воском», «Какая полировка кузова автомобиля лучше. Рейтинг ТОП-10», «Политура», «Крокус», «Пятновыводители», «Средство для чистки салона автомобиля», «Значение слова «удалить», «Значение слова «очистить», «5 способов применения нашатыря в автомобиле», «Терпентинное масло», «Масло», «Мазут», «Технический», «Парафин», «Твердый жир. Жидкий жир. Свойства жиров», «Вазелин технический», «Полиэтиленовый воск: производство из вторичных полимеров и сферы применения», «Смазочные материалы», «Церезин», «Подсолнечное масло», «Олеиновая кислота», «Стеарин», «Рыбий жир», «Костяное масло», «Горючая смесь», «Горючее», «Карбюраторный двигатель», «Герметизация», «Уплотнение», «Состав», «Материал», «Изоляционные масла», «Изоляционные материалы»; копии страниц печатных изданий «Химия и технология топлив и масел» (№ 3/2011), «Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология» (том 8, № 1, 2018), «Справочник химика 21», «Энциклопедия по машиностроению XXL», «Коррозия и защита оборудования от коррозии» (учебное пособие, 2001); публикация предложения к продаже товара «Крупнозерновая абразивная политура»; выдержки из Национального стандарта Российской Федерации «Лента антикоррозионная полимерно-асмольная «ЛИАМ». Технические условия» (2008), Государственного стандарта Союза ССР «Сурик свинцовый. Технические условия» (1975), Государственного стандарта СССР «Кислота олеиновая техническая (олеин)» (ГОСТ 7580-55), Межгосударственного стандарта «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (ГОСТ 32513-2013), Межгосударственного стандарта «Замазка ЗЗК-Зу. Технические условия» (ГОСТ 19538-74).

Ознакомившись с представленным возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие относительно довода о сходстве сопоставляемых товарных знаков в целом, что обоснованно их разным общим зрительным впечатлением, а также судебной практикой, учитывающей семантическое значение аббревиатур.

По мнению правообладателя, в данном случае должны быть учтены

обстоятельства, свидетельствующие о снижении вероятности смешения товарных знаков, а именно известность оспариваемого товарного знака, возникшая с 1997 года.

Правообладатель ссылается на опрос общественного мнения, проведенный в 2013 году, согласно которому аббревиатура «ВВС» ассоциируется у потребителей именно с правообладателем.

Известность сочетания букв «ВВС» была учтена Роспатентом в споре против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421793, решение в отношении которого принято 26.03.2014. Согласно сведениям опроса, композиция оспариваемого товарного знака знакома 70 % опрошенных, ассоциируется с CD, DVD-дисками, журналами, книгами; большинство респондентов знают, что тестируемый товарный знак применяется в телевизионном, радио- и интернет-вещании, при этом ассоциируется именно с компанией правообладателя.

Правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не доказало смешение товарных знаков.

Учитывая принцип правовой определенности, правообладатель ожидает учета известности оспариваемого обозначения, а также самого факта принятия Роспатентом решения о регистрации оспариваемого товарного знака. Для изменения правовой позиции Роспатента в отношении этого товарного знака лицу, подавшему возражение, следовало доказать наличие вероятности смешения.

Правообладатель полагает, что Роспатентом была учтена такая известность при регистрации товарного знака, а не расширительно истолковано письменное согласие.

На основании указанного правообладатель просит сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладатель представил примеры изобразительных товарных знаков; распечатку сведений о заявке № 2007729417, материалы делопроизводства; отчет ВЦИОМ об определении уровня общеизвестности оспариваемого товарного знака, проведенного в ноябре 2013 года среди 1500 человек, жителей 47 населенных


пунктов, расположенных в 39 субъектах Российской Федерации; сведения из Википедии; распечатки страниц в сети Интернет, включая социальные сети, касающиеся буквосочетания «BBC»; распечатки сети Интернет, касающиеся обозначения «TOP GEAR»; письмо ООО «Творческое производственное объединение Ред Медиа», Москва, касающееся вещания на территории Российской Федерации телепрограмм, телешоу, сериалов, фильмов производства правообладателя; распечатку заключения коллегии палаты по патентным спорам от 15.01.2014, касающегося рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 421793.

В дальнейшем правообладатель представил дополнительные материалы, касающиеся известности бренда «TOP GEAR», совместного использования брендов «TOP GEAR» и «BBC», включая социологический опрос и аффидевит правообладателя в отношении известности передачи «TOP GEAR», производство которой осуществляется правообладателем.

Ознакомившись с дополнительными материалами, лицо, подавшее возражение, представило свою позицию, в которой отмечает, что флаконы и тюбики, маркирующие продукцию, относящуюся к автохимии, не содержат оспариваемого товарного знака, не имеют связи с товарами правообладателя, предназначенными для реализации на территории Российской Федерации.

По мнению лица, подавшего возражение, известность товаров 03 класса МКТУ, производимых правообладателем, не подтверждена, следовательно, известность оспариваемого товарного знака может иметь место только для услуг 38 класса МКТУ (телевещание), но не в отношении оспариваемых товаров 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что визуальное сходство сопоставляемых товарных знаков является высоким, и это влияет на вывод о вероятности смешения.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы в отношении известности и репутации его товарных знаков (приведены сведения о регистрациях №№ 808585 и 373961 товарных знаков «» и



«**BBC**»), включая сведения об объемах продаж товаров, о территории, объемах реализации (этикетки, договоры, товарные накладные, справки, таблицы, благодарственные письма, дипломы). Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, представленные им материалы подтверждают высокую различительную способность и известность противопоставленного товарного знака, наличие серии зарегистрированных товарных знаков, длительность пребывания на рынке противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 11.10.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2014) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса (ред. на 20.08.2014) 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса (ред. на 20.08.2014) регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 2.2 Правил к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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


Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.


Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего


возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса (ред. на 11.10.2021), предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.



Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса (ред. на 11.10.2021) возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (ред. на 11.10.2021), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Датой публикации сведений о государственной регистрации товарного знака «» в бюллетене является 25.10.2016. Последним днём пятилетнего срока является 25.10.2021 (понедельник), в то время как возражение подано 11.10.2021. Таким образом, лицом, подавшим возражение, соблюден срок оспаривания правовой охраны товарного знака, предусмотренный пунктом 2 статьи 1512 Кодекса (ред. на 11.10.2021).

Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 587617 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса (ред. на 20.08.2014), запрещающим регистрацию сходного товарного знака без согласия правообладателя.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству № 407383, зарегистрированного в отношении товаров 01, 02, 03, 04 и 17 классов МКТУ, в связи с чем коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса (ред. на 11.10.2021).





При рассмотрении возражения, поступившего 11.10.2021, проведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и товарного знака «» по свидетельству № 407383, который показал полное вхождение в состав обоих товарных знаков элемента «ВВС», что обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.




Довод правообладателя о наличии у буквосочетания «ВВС» конкретного фонетического звучания и смыслового значения (часть фирменного наименования заявителя) не убедителен.

В силу использования в обоих случаях идентичных букв латинского алфавита, оснований для вывода о возможности разного звучания сопоставляемых товарных знаков не имеется.



Как видно из представленных лицом, подавшим возражение, сведений расшифровки аббревиатуры «ВВС», использованное сочетание иностранных букв для российского потребителя не несет какого-либо очевидного и однозначного смыслового содержания и, следовательно, не может быть оценено как слово с конкретным звучанием.




Визуальная оценка товарных знаков «» и «» свидетельствует о том, что в обоих случаях имеет место одинаковая последовательность буквенно-графических символов. При этом использованные в обоих случаях изобразительные приемы не формируют качественно разного общего зрительного впечатления сопоставляемых товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 407383 являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что зарегистрированные на его имя товарные знаки «», «» и «» образуют

«серию» знаков, в данном случае не может быть принят во внимание как влияющий на вывод о вероятности смешения знаков, поскольку для вывода потребителя о том, что элемент образует «серию» товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать узнаваемостью, идентифицирующей способностью как относящийся к такой серии, при этом сами товарные знаки должны обладать созависимостью друг от друга именно в связи с наличием одного и того же словесного или изобразительного элемента. Товарные

знаки «» и «» имеют совпадение в одном из элементов, однако, «серию» знаков не образуют в силу своего незначительного количества.

Товарный знак «» имеет совершенно иное исполнение и не обладает той степенью созависимости, которая могла бы идентифицировать этот знак и знаки «» и «» как «серию», в основу которой положен буквенно-графический элемент «BBC».

Таким образом, наличие трех регистраций товарных знаков на имя одного лица в данном случае не является обстоятельством, усугубляющим вероятность смешения знаков.

Анализ однородности товаров, в отношении которых оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587617, и товаров, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Коллегия принимает во внимание представленные лицом, подавшим возражение, сведения о родовой принадлежности, свойствах и назначении товаров, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 587617, а также представленные в соответствии с такими доводами публикациями из сети Интернет, страницами печатных изданий, выдержками из стандартов.

Оспариваемые товары 01 класса МКТУ «ацетон; графит<sup>1</sup>; глицерин для

---

<sup>1</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «графит для промышленных целей»

промышленных целей; вещества для отделения и разложения жиров; детергенты, используемые в производственных процессах; известь хлорная; кислота серная; кислота соляная; кислота уксусная; коагулянты; кислоты; кислота олеиновая; крахмал<sup>2</sup>; карбонаты; карбонат кальция; карбонат магния; нитраты; минеральные кислоты; мука из тапиоки для промышленных целей; мука картофельная для промышленных целей; препараты против накипи; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты химические для лабораторных анализов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; спирт этиловый; сода каустическая для промышленных целей; сульфаты; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; соли аммония; силикаты; силиконы; сода из золы; соли [удобрения]; соли аммиачные; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли йода; соли кальция; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли тонирующие [фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; соли натрия [химические препараты]; спирты; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; хлор; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; щавелевая кислота; эфир метиловый простой; эфиры простые; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры сложные» однородны по роду, назначению, кругу потребителей, признакам взаимодополняемость / взаимозаменяемость противопоставленным товарам «антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением бытовых]; антифризы; бихромат калия; вещества для умягчения воды; вещества поверхностно-активные; вода дистиллированная; вода

---

<sup>2</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «крахмал для промышленных целей»

подкисленная для перезарядки аккумуляторов; гликоли; добавки для бензина очищающие; добавки химические для моторного топлива; жидкости для сульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости тормозные; кислота лимонная; кислота фосфорная; кислоты жирные; мука для промышленных целей; окислители [химические добавки для моторного топлива]; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для удаления накипи [за исключением используемых для бытовых целей]; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты химические для удаления нагара в двигателях; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; реактивы химические; силиконы; сода кальцинированная; соли; соли [химические препараты]; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; спирты; танины; толуол; формальдегид для химических целей; химикаты для очистки радиаторов; эфиры гликолей простые».

Оспариваемые товары 02 класса МКТУ «белила свинцовые; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски эмалевые; лаки; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; политура<sup>3</sup>; покрытия [краски]<sup>4</sup>; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; сурик свинцовый; эмали (лаки)<sup>5</sup>» являются материалами лакокрасочными, средствами защитными, в связи с чем по назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признакам взаимодополняемость / взаимозаменяемость однородны противопоставленным товарам «препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины».

Оспариваемые товары 04 класса МКТУ «составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; вазелин технический для промышленных целей; воск для

<sup>3</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «политуры»

<sup>4</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины»

<sup>5</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «эмали [лаки]»

промышленных целей; графит смазочный; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры твердые; жиры технические; масла горючие; касторовое масло для промышленных целей<sup>6</sup>; масло костяное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; олеин; парафин; стеарин; смазки консистентные<sup>7</sup>; составы связующие для подметания; спирт этиловый, метилированный; церезин» однородны противопоставленным товарам «добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные; препараты для удаления пыли; смазки консистентные; смеси горючие карбюраторные», поскольку они относятся к одному роду, имеют общие круг потребителей, условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Оспариваемые товары 17 класса МКТУ «замазки; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы уплотняющие герметические для соединений» однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей противопоставленным товарам «масла изоляционные; составы химические для устранения утечек, в том числе ремонтный герметик двигателя автомобиля».

Товары «белила алюминиевые; бихромат калия; оксигенаты; щелочь (едкий натр); эмали; этиловый спирт (этанол)», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587617, в перечне этой регистрации отсутствуют. В связи с этим требование об исключении этих товаров из перечня свидетельства № 587617 не может быть удовлетворено.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ «воски полировочные (видовое понятие)<sup>8</sup>; воск<sup>9</sup>; воски для полирования мебели и полов; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масло терпентиновое для обезжиривания<sup>10</sup>; мел для чистки; пятновыводители; препараты для удаления лаков; препараты для

---

<sup>6</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «масло касторовое техническое»

<sup>7</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «смазки консистентные; смазки консистентные для ремней»

<sup>8</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «воски полировочные»

<sup>9</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский»

<sup>10</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «масло терпентинное для обезжиривания»

удаления красок; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; сода для чистки; скипидар для обезжиривания (видовое понятие)<sup>11</sup>» могут быть признаны однородными противопоставленным товарам «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; пасты для полирования; препараты для полирования и придания блеска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; растворы для очистки; средства моющие [за исключением используемых в промышленных и медицинских целях]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шампуни» ввиду общей родовой принадлежности этих товаров, их общего назначения.

При оценке соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (ред. на 20.08.2014) коллегия учитывает то, что в материалах заявки № 2014728051 содержится письменное согласие ООО Компания «Лавр – технологии и развитие» на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении следующего перечня товаров: «шампуни для волос, шампуни сухие для волос и однородных им, за исключением товаров, относящихся к товарам для транспортных средств».

Несмотря на открытый перечень товаров, в отношении которых предоставлено согласие, волеизъявление указанного лица не может толковаться расширительно.

Как следует из соглашения сторон спора, их договоренности ограничивались только товарами 03 класса МКТУ.

Следует отметить, что требование о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587617 не касается товаров, однородных товарам «шампуни для волос, шампуни сухие для волос», в связи с чем вывод об однородности вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ подлежит учету при оценке вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков, несмотря на наличие согласия ООО Компания «Лавр – технологии и развитие».

Таким образом, оспариваемые товары 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ,


---

<sup>11</sup> В оспариваемом перечне идентифицируется как «скипидар для обезжиривания»

перечисленные выше, однородны противопоставленным товарам.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков и высокая степень однородности товаров, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 587617, что позволяет усмотреть наличие опасности смешения

знаков и, как следствие, несоответствия товарного знака «» пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса (ред. на 20.08.2014).

В отношении довода правообладателя о высокой степени различительной способности оспариваемого товарного знака, что учитывается положениями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также «ожиданий» правообладателя, основанных на ранее принятом Роспатентом решении с участием иных лиц, коллегия отмечает следующее.

Как следует из соответствующих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, «при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара».

С учетом изложенного следует обратить внимание правообладателя на то, что данные обстоятельства относятся к обуславливающим вероятность смешения спорного обозначения и «старшего» товарного знака, но не могут служить обоснованием нарушения «старших» прав иного лица. В рассматриваемом случае «спорным обозначением» выступает оспариваемый товарный знак.

Следует учитывать, что для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности, необходимо учитывать также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения (пункт 173 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).

В связи с указанным коллегией приняты во внимание представленные правообладателем социологические исследования, аффидевиты, информационные материалы, касающиеся известности и репутации оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем такая известность и репутация относится к телевизионному, радио- и Интернет-вещанию. Лицом, подавшим возражение, не оспаривается

правовая охрана товарного знака «» по отношению к товарам и / или услугам соответствующей сферы деятельности.

Сведения о продукции, относящейся к 03 классу МКТУ, не могут быть соотнесены ни с оспариваемым товарным знаком, ни с его правообладателем. Представленных в распоряжение коллегии данных о фактическом распространении такой продукции на территории Российской Федерации не достаточно для вывода о длительном и бесконфликтном сосуществовании на российском рынке однородной продукции сторон спора, маркированной сопоставляемыми товарными знаками.



С учетом сказанного доводы правообладателя об известности и узнаваемости оспариваемого товарного знака и, тем более иного товарного знака того же лица («TOP GEAR»), не меняют вывода коллегии о сходстве сопоставляемых товарных знаков и однородности обозначенных выше товаров, обуславливающих квалификацию оспариваемого товарного знака как несоответствующего пункту 6 (2) статьи 1486 Кодекса.

Сведения о споре, касающемся иного товарного знака, сторонами которого являлись иные лица, не могут быть учтены при рассмотрении возражения, поступившего 11.10.2021.

Что касается довода о недопустимости «пересмотра» ранее принятого Роспатентом решения, коллегия поясняет, что подача возражения по соответствующему основанию ограничена законодателем пятилетним сроком, нарушение которого является основанием для отказа в удовлетворении возражения, а также категорией обратившегося с возражением лица. Иных ограничений Кодекс не содержит.

В данном случае установленный законом срок соблюден, обратившееся с возражением лицо является правообладателем противопоставляемого им объекта прав, следовательно, подача возражения является способом защиты лицом своего права, а соответствующие доводы возражения подлежат рассмотрению по существу.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587617 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «ацетон; графит для промышленных целей; глицерин для промышленных целей; вещества для отделения и разложения жиров; детергенты, используемые в производственных процессах; известь хлорная; кислота серная; кислота соляная; кислота уксусная; коагулянты; кислоты; кислота олеиновая; крахмал для промышленных целей; карбонаты; карбонат кальция; карбонат магния; нитраты; минеральные кислоты; мука из тапиоки для**

промышленных целей; мука картофельная для промышленных целей; препараты против накипи; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты химические для лабораторных анализов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; спирт этиловый; сода каустическая для промышленных целей; сульфаты; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; силикаты; силиконы; сода из золы; соли [удобрения]; соли аммиачные; соли аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли йода; соли кальция; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли тонирующие [фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; соли натрия [химические препараты]; спирты; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; хлор; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; щавелевая кислота; эфир метиловый простой; эфиры простые; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры сложные», товаров 02 класса МКТУ «белила свинцовые; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски эмалевые; лаки; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; политуры; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; сурик свинцовый; эмали [лаки]», товаров 03 класса МКТУ «воски полировочные; воск для белья; воск для пола; воск

для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; пятновыводители; препараты для удаления лаков; препараты для удаления красок; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; сода для чистки; скипидар для обезжиривания», товаров 04 класса МКТУ «составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; вазелин технический для промышленных целей; воск для промышленных целей; графит смазочный; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры твердые; жиры технические; масла горючие; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; олеин; парафин; стеарин; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; составы связующие для подметания; спирт этиловый, метилированный; церезин», товарам 17 класса МКТУ «замазки; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы уплотняющие герметические для соединений».