

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 возражение, поступившее 17.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТрейдПроект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023781488, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023781488, поданной 30.08.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 18.09.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023781488 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «  », ранее заявленным на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗДУИТ», Санкт-Петербург, по заявке № 2022718013 (дата подачи: 23.03.2022) в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 878425 с приоритетом от 06.03.2021, зарегистрированным на имя Смирнова Николая Васильевича, г. Ярославль, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с комбинированными товарными знаками «  » по



свидетельству № 375760 с приоритетом от 11.12.2006, «  » по свидетельству № 375758 с приоритетом от 11.12.2006, «  » по свидетельству № 375759 с приоритетом от 11.12.2006 (срок действия всех указанных товарных знаков продлен до 11.12.2026), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», Саратовская обл., г. Энгельс-1, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- однородность между услугами 37 класса МКТУ заявителя и противопоставленных товарных знаков отсутствует;

- заявитель осуществляет деятельность, связанную с розничной продажей нефтепродуктов через сеть АЗС на территории Тюменской, Липецкой, Воронежской

и Тамбовской областей, что подтверждается свидетельством № 936043 на товарный



знак «», используемым на собственных АЗС;

- товары и услуги, указанные в товарных знаках ООО ЭПО «Сигнал» (свидетельства №№ 375760, 375758, 375759), не включают станции технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание), а сам правообладатель осуществляет деятельность по производству приборов и оборудования, в том числе для ГПХ, АГРС и компрессорных станций, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и информацией с сайта <https://www.eposignal.ru>;

- заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку и визуальные отличия от противопоставленных товарных знаков: в заявлении обозначении применены геометрические фигуры белого цвета на розовом фоне, используется иной шрифт и алфавит;

- словесные элементы «Сигнал» и «Signal» в противопоставленных товарных знаках являются слабыми элементами и не являются доминирующими: основной акцент в противопоставленных товарных знаках сделан на изобразительные элементы;

- в заявке на регистрацию товарного знака заявитель указал, что все буквы и слова – неохраняемые элементы, что не было учтено при вынесении решения об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2023781488;

- правовая позиция, отраженная в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2024 по делу № СИП-797/2024, соответствует рассматриваемой ситуации.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023781488 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве

товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО ЭПО «Сигнал» [2];
- копия свидетельства № 936043 [3];
- выписки из ЕГРН в отношении объектов недвижимости [4];
- сведения с официального сайта ООО ЭПО «Сигнал» [5].

На заседании коллеги по рассмотрению возражения, состоявшемся 27.02.2025, заявитель представил дополнительные материалы:

- презентация заявителя [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2023) поступления заявки № 2023781488 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 с изменениями (далее – Правила).

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

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно пункту 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

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

В соответствии с пунктом 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 учётом 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесный элемент «SIGNAL», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде сочетания окружностей белого цвета с буквой «S» в центре. Все элементы выполнены белым цветом на розовом фоне. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ – «станиции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]».

Наиболее значимым элементом заявленного комбинированного обозначения является слово «SIGNAL», обеспечивающее восприятие обозначения и его запоминание потребителями, а также обуславливающее отличительную функцию обозначения в целом. Изображение в виде композиции из окружностей с буквой «S» является второстепенным элементом, поддерживающим акцент на слове «SIGNAL» благодаря использованию первой буквы слова.

Коллегия отмечает, что указание заявителя на неохраняемый характер элементов заявленного обозначения является его волеизъявлением, не соответствующим требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент в контексте заявленных услуг не относится к обозначениям, подпадающим

под критерии пункта 1 статьи 1483 Кодекса, изобразительный элемент, содержащий букву «S», не воспринимается в отрыве от нее, поскольку является композиционно цельной структурой, а не простым соединением буквенного и графического компонентов в одном обозначении. Таким образом, требование о дикламации элементов заявленного обозначения не находит правовых оснований.

Оспариваемым решением установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены обозначение «» по заявке



№ 2022718013, товарные знаки «» по свидетельству № 878425,



« СИГНАЛ» по свидетельству № 375760, « СИГНАЛ» по свидетельству № 375758, « SIGNAL» по свидетельству № 375759.

В отношении делопроизводства по заявке № 2022718013 установлено, что 15.10.2024 Роспатентом принято решение о признании отозванной заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «». Таким образом, данное противопоставление более не учитывается в рамках подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 878425, 375760, 375758 и 375759 основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «СИГНАЛ» и «SIGNAL», поскольку именно они формируют общее впечатление от товарных знаков, способствуют их запоминанию потребителями и выполняют основную индивидуализирующую функцию, в то время как изобразительные элементы и неохраняемые слова «Системы безопасности» имеют вспомогательное значение.

Signal 

Сравнение заявленного обозначения «**Signal**» с противопоставленными



товарными знаками «**СИГНАЛ**» по свидетельству № 878425, «**СИГНАЛ**»



по свидетельству № 375760, «**СИГНАЛ**» по свидетельству № 375758,

«**SIGNAL**» по свидетельству № 375759 показало наличие фонетического и семантического тождества сильных (основных с точки зрения значимости положения в товарных знаках – см. пункт 44 Правил) словесных элементов, что обусловлено вхождением в состав всех сравниваемых обозначений слов «SIGNAL» и «СИГНАЛ» соответственно. Эти элементы являются тождественными по звучанию и близкими по смысловому восприятию для среднего российского потребителя.

Так, с точки зрения фонетического критерия следует признать совпадение числа слогов, близость и одинаковое расположение гласных и согласных звуков, наличие одинаковых звукосочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения на первый слог, а вхождением обозначения «SIGNAL» полностью (слова «SIGNAL» и «СИГНАЛ» воспроизводят одно другое по звучанию в рамках разных алфавитов).

С точки зрения смыслового критерия, слова «SIGNAL» и «СИГНАЛ» представляют одно и то же понятие – сигнал, знак, средство передачи информации или предупреждения («signal» – сигнал, знак, сигнальное устройство, связь (воен.), войска связи (существительное), выдающийся, замечательный, сигнальный (прилагательное), сигнализировать, давать сигнал (глагол) – см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, М.: Советская энциклопедия, 1969, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1024018>; в свою очередь, «сигнал» – звуковой или зрительный условный знак для передачи сведений, распоряжений на расстояние; предупреждение, предостережение о возможных нежелательных событиях (переносное); деревянное сооружение на точках триангуляции при геодезических работах – см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 1935-1940,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023274>), что свидетельствует о совпадении значений в разных языках и означает подобие заложенной идеи. С учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу № СИП-710/2017, для среднестатистического российского потребителя, владеющего английским языком, при наличии транслитерационного соотношения и совпадающего значения словесных элементов «SIGNAL» и «СИГНАЛ» не может быть признано полное отсутствие семантического сходства обозначений.

Несмотря на наличие отличий в графическом оформлении заявленного обозначения (применение окружностей и буквы «S» белого цвета на розовом фоне), визуальное различие не нивелирует фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений, так как не формирует качественно разное их общее впечатление – оно формируется за счет основных индивидуализирующих элементов (слова «SIGNAL», «СИГНАЛ»), которые приводят к сходству обозначения и товарных знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом сведения о разных фактических областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков не влияют на оценку степени однородности товаров и услуг, которая производится исходя из тех перечней товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Услуги, указанные в рассматриваемой заявке («станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]»),

отсутствуют в перечнях услуг, содержащихся в противопоставленных свидетельствах.

Вместе с тем заявленная услуга представляет собой комплексное сервисное обеспечение транспортных средств, включает как заправку топливом, так и проведение регламентных и текущих технических работ, направленных на поддержание транспортных средств в исправном и работоспособном состоянии. По своему назначению данная услуга охватывает широкий спектр мероприятий, обеспечивающих эксплуатационную готовность автомобилей, в том числе заправку транспортных средств всеми видами топлива, обслуживание систем автомобиля, проведение шиномонтажа.

В свою очередь, услуга «ремонт и техническое обслуживание автомобилей», присутствующая в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 375760, 375758, 375759, представляет собой профессиональную деятельность, направленную на восстановление, поддержание и обеспечение исправного технического состояния автомобилей. По своему назначению услуга предусматривает проведение диагностических мероприятий, выполнение планового технического обслуживания, проведение восстановительных и ремонтных работ, регламентное обслуживание в соответствии с требованиями производителей.

Таким образом, по общему назначению названные услуги сопоставляемых перечней направлены на поддержание автотранспортных средств в исправном, безопасном и работоспособном состоянии, обеспечение их надежной эксплуатации, а также продление срока службы и технического ресурса. Обе услуги относятся к сфере обслуживания автотранспорта, являются взаимодополняемыми и реализуются через специализированную инфраструктуру – станции технического обслуживания, сервисные центры и автозаправочные комплексы, с применением профессионального оборудования и квалифицированного труда.

Акцент заявителя на услугу заправки транспортных средств не меняет вывода об однородности сравниваемых услуг, поскольку условия оказания связаны с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей на станциях,

осуществляемых с использованием технической инфраструктуры, оборудования и персонала, круг потребителей в обоих случаях совпадает – это владельцы и пользователи автотранспортных средств. Кроме того, заправка и техническое обслуживание являются взаимодополняемыми услугами, ориентированными на поддержание автомобиля в рабочем состоянии.

Таким образом, заявленные услуги однородны услугам противопоставленных регистраций №№ 375760, 375758, 375759 по признакам назначения, круга потребителей, условий оказания, взаимодополняемости.

Перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству № 878425 содержит услуги «ремонт и техническое обслуживание самолетов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств», которые направлены на поддержание годности транспортных средств, обеспечение их безопасности, исправности и соответствия эксплуатационным требованиям. Оказание данных услуг осуществляется как на регулярной основе, так и внепланово. В части услуг обслуживания самолетов круг потребителей включает авиаперевозчиков. Однако, несмотря на различие в области применения (наземный, воздушный транспорт), рассматриваемые услуги имеют общее назначение, заключающееся в поддержании техники и транспортных средств в исправном, работоспособном и безопасном состоянии. Услуги направлены на обеспечение нормального функционирования машин и транспорта в процессе их эксплуатации, предотвращение поломок, продление срока службы и восстановление утраченных технических или эксплуатационных характеристик.

Услуги, относящиеся к одному виду (обслуживание транспортных средств), но оказываемые в разных областях деятельности, могут быть признаны не однородными, поэтому при оценке однородности услуг определяющим критерием выступает их назначение, то есть основная функциональная цель оказания услуги (назначение отражает, для чего предназначена услуга и какую потребность она удовлетворяет). В данном случае ссылка на разные виды транспорта, к которым относятся сопоставляемые услуги, не свидетельствуют об отсутствии их однородности, так как под категорию «транспортных средств», для которых

оказываются услуги в формулировке заявленного перечня, относятся не только автомобили, но и любые иные виды транспорта, включая самолёты. При этом обслуживание транспортных средств в контексте заявленных услуг и услуг противопоставленной регистрации № 878425 характеризуется признаками одинакового назначения, круга потребителей, условий оказания, взаимодополняемости.

С учетом изложенного заявленные услуги не могут быть признаны неоднородными услугами, содержащимися в перечнях свидетельств №№ 375760, 375758, 375759, 878425.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Резюмируя сказанное, противопоставление заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарных знаков по свидетельствам №№ 375760, 375758, 375759, 878425 является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2024.