

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2019, поданное ООО «Вездеходы Макарова», Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731108 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

МАКАР

Комбинированное обозначение « » по заявке №2017731108, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до

МАКАР

степени смешения с товарным знаком «МАКАР» по свидетельству №495418, зарегистрированным ранее на имя иного лица для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при принятии решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертизой не были оценены в совокупности все признаки однородности товаров;
- правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем широкого спектра автоспецтехники и его частей;
- заявитель осуществляет производство снегоболотоходов «Бурлак» и «Макар»;
- при проведении анализа однородности экспертиза не учла, что шины пневматические, а именно, для колес снегоболотоходов «Бурлак», «Макар» имеют своего специфического покупателя, поскольку отличаются уникальностью по потребительским свойствам и функциональному назначению использования в суровых климатических условиях на Крайнем Севере, реализация их не пересекается с иными точками продаж обычных шин, имеют специфический круг потребителей.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731108 в отношении заявленных товаров.

К материалам возражения дополнительно было приобщено решение Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2019 по делу №СИП-304/2019 (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.08.2017) поступления заявки №2017731108 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

МАКАР

Заявленное обозначение « **МАКАР** » является комбинированным и состоит из словесного элемента «МАКАР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин».

**МАКАР**

Противопоставленный словесный товарный знак « **МАКАР** » по свидетельству №495418 включает в себя дважды повторяющийся словесный элемент «МАКАР», выполненный в две строки заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака представлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ «автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфеты передвижные [автомобили]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды; вентили шин транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств;

грузовики; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; движители винтовые; дрезины; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; комплекты тормозные для транспортных средств; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; кофры для двухколесных транспортных средств; крепления для ступиц колес; кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; локомобили; машины поливочные; механизмы силовые для наземных транспортных средств; мопеды; мотоколяски; мотоциклы; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; оси для транспортных средств; очистители фар; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные [части велосипедов]; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани [транспортные средства]; сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов или мотоциклов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для велосипедов; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства наземные; средства санитарно-транспортные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; тракторы; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный; транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для велосипедов; указатели поворотов для транспортных средств; уключины; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие,

части вагонов или вагонеток; фургоны [транспортные средства]; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскользения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленного знака включены фонетически и семантически тождественные словесные элементы «МАКАР», несущие в них основную индивидуализирующую функцию. Указанные словесные элементы имеют идентичное произношение, способны вызывать одни и те же ассоциации при их восприятии, а также являются сходным графически за счет исполнения их буквами русского алфавита, чем обусловлено сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака в целом. Заявителем сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Коллегией приняты во внимание представленные заявителем сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №495418 в отношении части товаров 12 класса МКТУ «шины для автомобилей, шины для транспортных средств, шины пневматические, шипы для шин» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2019 по делу №СИП-304/2019 (1).

Вместе с тем, указанные обстоятельства, не могут устранить препятствия для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731108, поскольку действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №495418 распространяется в отношении, например, таких товаров 12 класса МКТУ, как «вентили шин транспортных средств, заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин, камеры для пневматических шин, ленты протекторные для восстановления шин, наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин, приспособления для шин транспортных средств, предохраняющих от скольжения, шины бескамерные для

велосипедов, шины велосипедов», которые следует признать однородными с заявленными товарами 12 класса МКТУ, поскольку они объединены родовым понятием «шины и приспособления к ним», имеют одно назначение (обеспечение контакта транспортного средства с дорожным полотном), круг потребителей (автолюбители), условия реализации (магазины автозапчастей).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение сходно с противопоставленным ему товарным знаком в отношении товаров 12 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2018.**