

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 возражение, поступившее 26.11.2021, поданное Байерише Моторен Верке Акциенгезельшафт, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713237, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BMW Motorrad EASY2RIDE**» по заявке № 2020713237, поданной 16.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг «услуги по совместному пользованию мотоциклами, мотошеринг, прокат мотоциклов» 39 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 11.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713237 в связи с тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям законодательства.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 11.06.2021, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Motorrad» в переводе с немецкого языка на русский язык означает «мотоцикл» (см. Интернет-переводчики), в связи с чем является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству № 666854 (приоритет: 08.08.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИЗИ РАЙД», Москва, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2021, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным в целом с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства словесных обозначений;

- на вывод об отсутствии сходства существенное влияние оказывают элементы «BMW Motorrad», расположенные в начале заявленного обозначения, акцентирующие на себе внимание в первую очередь;

- известность элемента «BMW» российскому потребителю обуславливает ассоциативную связь заявленного обозначения именно с заявителем, а не с какой-либо иной компанией;

- элемент «EASY2RIDE», наличие которого стало основанием для признания заявленного обозначения сходным с противопоставленным товарным знаком, находится в конце обозначения, не играет ключевую роль при восприятии его в целом;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака занимает существенное положение, формирует иное восприятие противопоставленного товарного знака;

- элемент заявленного обозначения «BMW Motorrad» воспроизводит наименование сайта в сети Интернет BMW-Motorrad.ru, созданного в 2001 году и администрируемого заявителем;

- смысловое значение заявленного обозначения сводится к словосочетанию «BMW мотоцикл изитурайд», в то время как противопоставленный товарный знак может означать «лёгкая прогулка»;

- несмотря на то, что элемент «Motorrad» является неохраняемым, его присутствие в заявленном обозначении в совокупности с начальным элементом «BMW» позволяет утверждать о совершенно разных смысловых образах сравниваемых обозначений, поскольку заявленное обозначение воспринимается как ещё один товарный знак известного потребителю иного знака заявителя «BMW Motorrad» (международная регистрация № 858718);

- товары «мотоциклы» предназначены для более узкого круга потребителей, которому хорошо известна продукция заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020713237 для всех заявленных услуг с указанием элемента «Motorrad» качестве неохраняемого.

В возражении приведены ссылки на сайты www.bmw.ru, www.bmw.com, www.bmw-motorrad.com, www.bmw-motorrad.ru, скриншоты с сайтов www.nic.ru, https://web.archive.org/web/20030101000000*/bmw-motorrad.ru, <https://www.bmw-motorrad.ru>, <https://www.bmw.ru>, https://www.instagram.com/bmw_motorrad_russia/, скриншоты он-лайн переводчиков.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) перечень товарных знаков со элементом «BMW»;
- (2) распечатка сведений о знаке «BMW Motorrad» по международной регистрации № 858718.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 10.01.2022, заявителем представлено ходатайство о приобщении следующих дополнительных материалов:

- (3) сведения о почтовом отправлении № 12909057058772, направленном правообладателю противопоставленного товарного знака;

(4) распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя противопоставленного товарного знака;

(5) публикация от 22.11.2018 «В Москве закрылся известный каршеринг»;

(6) публикация «И так будет со многими». Как пользователи реагирует на закрытие EasyRide»;

(7) сведения арбитражных дел;

(8) решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2020 по делу № А40-221158/2019;

(9) письмо Общества с ограниченной ответственностью «БМВ Русланд Трейдинг» от 28.12.2021 в отношении объёма продаж мотоциклов, маркированных обозначением «BMW», объёма услуг по предоставлению тестовых поездок на мотоциклах и прокату таких мотоциклов.

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

С учетом даты (16.03.2020) подачи заявки № 2020713237 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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

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

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

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

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

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

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020713237 заявлено словесное обозначение «**BMW Motorrad EASY2RIDE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация

товарного знака по заявке № 2020713237 испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ – «услуги по совместному пользованию мотоциклами, мотошеринг, прокат мотоциклов».

Словесный элемент «Motorrad» заявленного обозначения в переводе с немецкого языка на русский язык означает «мотоцикл» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/Motorrad>).

Заявленные услуги 39 класса МКТУ представляют собой комплекс операций по предоставлению в соответствии с принципами имущественного найма во временное владение и пользование физических лиц движимого имущества – транспортных средств, а именно мотоциклов.

По отношению к названным услугам слово «Motorrad» выступает в качестве характеристики услуг, поскольку конкретизирует предмет, в отношении которого оказывается услуга, следовательно, указывает на свойства и назначение услуг.

С учетом сказанного вывод оспариваемого решения о том, что слово «Motorrad» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В композиции заявленного обозначения «**BMW Motorrad EASY2RIDE**» элемент «Motorrad» не доминирует ни пространственно, ни по смыслу, в связи с чем может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Мотивом для отказа в регистрации заявленного обозначения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком иного лица, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 666854 (приоритет:



08.08.2017) представляет собой комбинированное обозначение «

»,

включающее слова «EASY», «RIDE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 38, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сходства заявленного обозначения «**BMW Motorrad EASY2RIDE**»



и противопоставленного товарного знака «» показал следующее.

Индивидуализирующая способность заявленного обозначения обеспечивается элементами «BMW» и «EASY2RIDE», поскольку слово «Motorrad» является неохраняемым. При анализе сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент «EASY RIDE», поскольку именно он обуславливает запоминание знака потребителем, в то время как крупный изобразительный элемент в виде круга служит фоном для словесной части.

Элементы «EASY2RIDE» и «EASY RIDE» по фонетическому критерию характеризуются высокой степенью фонетического сходства ввиду совпадения большинства звуков, включая их начальные и конечные части [и-зи-ту-райд] и [и-зи-райд]. При этом часть «EASY2RIDE», хотя и располагается не в начальной позиции заявленного обозначения, тем не менее, обладает значительной фонетической длиной, следовательно, высокая степень фонетического сходства элементов «EASY2RIDE» и «EASY RIDE» приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений в целом.

Элемент «BMW» заявленного обозначения, действительно, может быть признан сильным элементом с учетом значительного числа регистраций, однако, элемент «EASY RIDE» противопоставленного знака также является сильным, при

этом он полностью включен в состав заявленного обозначения в слитном написании с использованием цифры 2.

Смысловое сходство сравниваемых обозначений обеспечивается за счет использования в обоих случаях одного и того же словосочетания, выполненного раздельно и слитно с цифрой 2 (EASY – лёгкий, нетрудный, незатруднительный, естественный, свободный, непринуждённый и т.д.; RIDE – прогулка, поездка, езда и т.д., см. <https://www.lingvolive.com/>).

Заявитель исходит из слитного выполнения в заявленном обозначении слов «EASY» и «RIDE» с цифрой 2 между ними, отмечая при этом отсутствие смыслового значения созданного сочетания.

Вместе с тем такое исполнение не приводит к образованию семантически иной конструкции, поскольку данный элемент состоит из тех же самых слов английского языка. Ввиду отсутствия устойчивого характера сочетания «EASY RIDE», равно как и сочетания «EASY2RIDE», анализ правомерен как по всему обозначению в целом, так и по каждому из входящих в него элементов отдельно.

Элемент «BMW» в данном случае не меняет смысловое восприятие остальных частей обозначения. Таким образом, довод об ином смысловом восприятии заявленного обозначения в отличие от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 666854, не может быть признан убедительным.

Что касается визуального признака сходства, то во всех случаях словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Наличие изображения круга как фона для слов «EASY RIDE» противопоставленного товарного знака, а также наличие иных элементов в сравниваемых обозначениях не приводят к выводу о качественно разном визуальном восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку образы обоих обозначений связаны, прежде всего, со смысловыми значениями входящих в их состав слов.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным с товарным знаком по свидетельству № 666854.

Довод возражения об известности элемента «BMW» в целом и продукции заявителя в частности не свидетельствует о несхождении между собой заявленного



обозначения «**BMW Motorrad EASY2RIDE**» и знака «  » с точки зрения норм Кодекса и Правил.

В отношении однородности услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 666854, коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги «услуги по совместному пользованию мотоциклами, мотошеринг, прокат мотоциклов» однородны, в частности, услугам «прокат автомобилей; прокат транспортных средств; услуги каршеринга», имеющимся в противопоставленном перечне, поскольку относятся к общей родовой группе – прокат транспортных средств. Сравнимые товары имеют общие назначение, круг потребителей и условия оказания.

Довод возражения о том, что круг потребителей услуг заявителя сводится к пользователям мотоциклов, в то время как услугами, указанными в противопоставленном перечне, пользуется более широкая аудитория, не может быть принят во внимание. В зависимости от специфики имущества различают бытовой, хозяйственный прокат и прокат объектов животного и растительного мира (фауны и флоры). Прокат автотранспортных средств и других средств передвижения (включая мотоциклы, квадрациклы и др.), а также аксессуаров к ним (прицепов, детских автокресел и т.п.) относится к услугам бытового проката (см. ГОСТ Р 57616-2017), что обуславливает общий круг потребителей соответствующих услуг, а также возможность их квалификации как взаимодополняемых и взаимозаменяемых.

Более того, заявленные услуги могут быть отнесены к родовому наименованию «услуги транспортные», поскольку они являются деятельностью по удовлетворению потребностей пассажира в перевозках. При этом противопоставленный перечень содержит наименование «услуги транспортные»,

являющееся более широким по отношению к заявленным услугам, что позволяет признать их однородными, поскольку они соотносятся как род-вид.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поскольку коллегией установлено высокая степень однородности сопоставляемых услуг, а также высокая степень сходства одного из индивидуализирующих элементов заявленного обозначения и доминирующего элемента противопоставленного товарного знака, то коллегия не усматривает возможности признания заявленного обозначения соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о прекращении функционирования каршеринга, который маркировался обозначением «EASY RIDE», то данное обстоятельство не меняет выводов коллегии, поскольку регистрация товарного знака является действующей.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.06.2021.