

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 09.07.2020 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1425124 (далее – решение Роспатента), поданное ŠKODA AUTO a.s., Чешская Республика, при этом установлено следующее.

ŠKODA

Международная регистрация знака «**ŠKODA**» с конвенционным приоритетом от 21.09.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 15.03.2018 за № 1425124 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в регистрации (публикация WIPO Gazette of International Marks № 37/2018 от 27.09.2018).

В соответствии с записями WIPO Gazette of International Marks № 2019/48 от 12.12.2019, № 2019/46 от 28.11.2019, № 2020/2 от 23.01.2020 перечни товаров и услуг 07, 21 и 45 классов МКТУ изменены.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) принято решение от 12.03.2020 о предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении всех товаров 02-05, 10, 13-15, 22, 23, 25-27, 34 и услуг 36, 38, 43-45 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В отношении иной части услуг 41 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 01, 06-09, 11, 12, 16-21, 24, 28-33, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1425124 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения знака с:

ŠKODA

- обозначением «**ŠKODA**» по заявке № 2017727164 (дата подачи – 06.07.2017), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, в отношении услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ;

ŠKODA

- товарным знаком «**ŠKODA**» по свидетельству № 687338 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;

ŠKODA

- товарным знаком «**ŠKODA**» по свидетельству № 699511 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;

ŠKODA

- товарным знаком «**ŠKODA**» по свидетельству № 703263 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ;

!!KODA

- товарным знаком «**!!KODA**» по свидетельству № 604328 (приоритет от 29.05.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ», Санкт-Петербург, в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 604327 (приоритет от 29.05.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ», Санкт-Петербург, в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 409716 (приоритет от 17.04.2009), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 409715 (приоритет от 17.04.2009), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 292069 (приоритет от 16.03.2004), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ», Санкт-Петербург, в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 18178 (приоритет от 24.10.1958), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 06-09, 11, 12 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 4195 (приоритет от 19.12.1937), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 686538E, зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- знаком «**SKODA**» по международной регистрации № 686538С, зарегистрированным на имя Doosan Škoda Power s.r.o., Чешская Республика, в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- знаком «**SKODA**» по международной регистрации № 686538А, зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 12, 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 635210 (дата международной регистрации – 28.03.1995), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «**ŠKODA**» по международной регистрации № 633604 (дата международной регистрации – 28.03.1995), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 523024I (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 523024H (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- знаком « » по международной регистрации № 523024G (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- знаком « » по международной регистрации № 523024F (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;



- знаком « » по международной регистрации № 523024B (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 09, 12 классов МКТУ;



- знаком « » по международной регистрации № 523024 (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и 12 классов МКТУ;



- знаком « » по международной регистрации № 511634C (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 511634В (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя Doosan Škoda Power s.r.o., Чешская Республика, в отношении товаров 07 класса МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 511634А (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации № 511634 (дата международной регистрации – 11.02.1987), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 32 и 33 классов МКТУ.

Впоследствии в соответствии с записями WIPO Gazette of International Marks № 2020/41, 2020/43, 2021/4 перечень товаров и услуг, первоначально указанный в международной регистрации № 1425124, изменен, в частности, полностью удалены товары и услуги 10, 13, 15, 19, 23, 29-34, 43-45 классов МКТУ, частично сокращены перечни товаров и услуг 04-09, 11, 12, 14, 16-18, 20-22, 24-28, 35-42 классов МКТУ, остальные классы – без изменений.

В поступившем 09.07.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- заявитель считает возможным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 01-09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20-22, 24-28, 35-42 классов МКТУ;

- знак по международной регистрации № 1425124 не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 604328, 604327, 292069, поскольку не ассоциируется с ними в целом;

- товары и услуги 01, 06 классов МКТУ сокращенного перечня не однородны товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленных свидетельства № 18178 и международных регистраций №№ 511634, 511634А, 523024, 523024В, 686538А;

- часть товаров 07 класса МКТУ заявленного перечня (в частности, моечные установки для транспортных средств, автосервисное оборудование) не однородны товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечнях международных регистраций №№ 523024 и 511634А, 511634В, 686538А, а также в перечнях свидетельств №№ 18178, 703263, 4195;

- товары 08 класса МКТУ сокращенного перечня, относящиеся к подъемным инструментам, домкратам, столовым приборам, гаечным ключам и т.д., не являются однородными товарам 08 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 18178 и по международным регистрациям №№ 523024 и 511634;

- товары 09 класса МКТУ сокращенного перечня не однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в международных регистрациях №№ 523024, 523024В, 523024G, 511634Н, 511634, 511634С, 511634В, 686538Е, 686538А, а также в свидетельствах №№ 18178, 409716, 409715, 703263;

- товары 11 класса МКТУ сокращенного перечня, которые относятся к различным световым и осветительным приборам, приборам вентиляции воздуха, не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в противопоставленных регистрациях №№ 18178, 686538А;

- с учетом сокращения перечня товаров 12 класса МКТУ, противопоставления международных регистраций №№ 523024, 523024В, 523024F, 523024I, 686538А и товарных знаков по свидетельствам №№ 4195, 687338, 699511 могут быть сняты;

- товары 16 класса МКТУ, относящиеся к канцтоварам, различным офисным принадлежностям, товарам, произведенным из бумаги, не являются однородными

товарам 16 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 511634;

- товары 17 класса МКТУ сокращенного перечня включают, в том числе, изоляционные материалы, фольгу противоослепляющую для окон, товары, не произведенные из резины, которые могут быть признаны неоднородными «изделиям из резины», указанным в перечне противопоставленной международной регистрации № 511634;

- товары 18 класса МКТУ сокращенного перечня, относящиеся к зонтам, тростям, сумкам, товарам, не произведенным из кожи, могут быть признаны неоднородными «изделиям из кожи», указанным в перечне противопоставленной международной регистрации № 511634;

- товары 20 класса МКТУ – «держатели для вымпелов» и товары, относящиеся к замкам, ключам, то есть товарам, не произведенным из дерева, соломы и рога, не однородны товарам 20 класса МКТУ «изделия из дерева, соломы и рога», указанным в перечне противопоставленной международной регистрации № 511634;

- товары 21 класса МКТУ, относящиеся к вешалкам для одежды, переносным холодильным камерам, кулерам, контейнерам, а также другим товарам, не произведенным из стекла, не однородны товарам 21 класса МКТУ «изделия из стекла» противопоставленной международной регистрации № 511634;

- заявленные товары 24 класса МКТУ включают «полотенца из ткани», «флаги не из бумаги», «спальные мешки для кемпинга», которые не однородны товарам 24 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 511634;

- товары 28 класса МКТУ знака заявителя предназначены для поддержки продаж автомобилей и не однородны товарам 28 класса МКТУ, имеющимся в перечнях регистраций №№ 604327, 604328, 292609;

- услуги 35 класса МКТУ «по оптовой и розничной продаже», «по управлению автопарками», «по управлению бизнесом», «по переезду предприятий», услуги «офисная служба», «аудит» не однородны услугам «обработка данных», указанным в регистрации № 686538А, а также услугам 35 класса МКТУ, указанным в регистрациях №№ 604327, 604328, 292609;

- услуги 37 класса МКТУ «по ремонту, реконструкции, переделке и техническому обслуживанию автомобилей и грузовиков» не однородны услугам 37 класса МКТУ, указанным в свидетельствах №№ 409715, 409716, 722747 (заявка № 2017727164) и в перечне международной регистрации № 686538А;

- учитывая сокращение перечня услуг 39 класса МКТУ, испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ не однородны услугам 39 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 686538А;

- услуги «по введению в эксплуатацию производства и производству автомобилей, частей для них» 40 класса МКТУ не однородны услугам 40 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 722747;

- знаку заявителя может быть предоставлена правовая охрана для услуг 41 класса МКТУ «в области обучения, развлечения и спорта», «организации культурных мероприятий» (все в отношении пассажирских автомобилей, наземных транспортных средств, предназначенных для перевозки не более 9 человек и/или имеющих вес не более 3,5 тонн, фургонов и грузовых автомобилей);

- услуги 42 класса МКТУ, относящиеся к сфере информационных технологий, компьютерной инженерии, разработке программного обеспечения, дизайнерским услугам, исследованиям научно-техническим, не однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 409716, 409715, 722747 (заявка № 2017727164), а также знак по международной регистрации №686538А;

- заявитель — чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые автомобили под торговой маркой «ŠKODA»; логотип компании «крылатая стрела» был впервые представлен в 1926 году, за его основу взяты эскизы, сделанные между 1915 и 1920 годами господином Maglie, который был весьма увлечен дизайном эмблемы на основе стилизованной головы индейца с головным убором с круглой застежкой и пятью перьями;

- до даты приоритета заявленного обозначения автомобиля марки «ŠKODA», на которых использовалось заявленное обозначение, имели широкое распространение на территории Российской Федерации, получали различные

награды (например, «Золотой клаксон», учрежденный автомобильной газетой «Клаксон»);

- заявитель выступал партнером юниорской сборной России по хоккею на чемпионате мира в Сочи в 2013 году, а также генеральным партнером Олимпийских зимних игр «Сочи-2014»;

- продажи автомобилей «ŠKODA» в России являются достаточно высокими (в 2012 году было реализовано 99 тысяч машин);

- на территории Российской Федерации действует знак по международной регистрации № 1280113, зарегистрированный на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили и их части, включенные в этот класс», а также товарные знаки по свидетельствам №№ 249545, 698406 в отношении товаров 12 и услуг 35, 38 классов МКТУ;

- группа компаний ŠKODA Transportation осуществляет деятельность в области железнодорожного транспорта, общественного транспорта (<https://www.skoda.cz>), компания Doosan Škoda занимается производством турбин (<http://www.doosanskodapower.com>), следовательно, заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков не пересекаются по сфере деятельности, что дополнительно подтверждает вывод об отсутствии угрозы смешения сравниваемых обозначений для потребителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации с учетом сокращений перечня.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка из онлайн словаря;
- (2) архивные копии страниц https://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda_Auto, <http://carobka.ru/cars/history/skoda/> в сети Интернет;
- (3) копии страниц издания «ŠKODAMagazine» (весна 2013);
- (4) распечатки с сайтов <https://ru-ru.facebook.com/skoda/>, <https://www.instagram.com/skodarusia/?hl=ru>;

(5) пресс-релизы от 6 декабря 2018 года, 9 ноября 2016 года, 8 декабря 2017 года (сведения о продажах);

(6) распечатки <https://www.skoda.cz/ru/company-profile/>,
<https://www.skoda.cz/ru/about-company/>, <https://www.skoda.cz/ru/space-for-rent/>,
www.doosanskodapower.com/en/intro/history/ (с переводом на русский язык).

В ходе рассмотрения возражения заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

(7) копии писем-согласий компаний ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s. с переводом на русский язык;

(8) копия соглашения о сосуществовании компаний ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA VAGONKA a.s., ŠKODA AUTO a.s. с переводом на русский язык;

(9) распечатка с сайта <https://www.skoda-avto.ru/news/skoda-volkswagen-partnership-25years>;

(10) копия решения Патентного ведомства Чехии с переводом на английский и русский языки;

(11) письмо-согласие от 15.08.2020 компании Doosan Škoda Power s.r.o. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении указанных в письме товаров 07 класса МКТУ, с переводом;

(12) письмо-согласие от 11.08.2020 компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении указанных в письме товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, с переводом;

(13) письмо-согласие от 12.08.2020 компании ŠKODA INVESTMENT a.s. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении указанных в письме товаров и услуг 09, 12 и 37 классов МКТУ, с переводом;

(14) письмо-согласие от 11.08.2020 компании ŠKODA ELECTRIC a.s. на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации

№ 1425124 в отношении указанных в письме товаров 09, 12 и услуг 37 классов МКТУ, с переводом;

(15) сведения об ограничении перечня товаров и услуг в базовой регистрации;

(16) переписка в отношении внесения изменений в перечень товаров и услуг, приведенный в международной регистрации № 1425124;

(17) пояснения относительно расхождений в наименованиях товаров и услуг, указанных в международной регистрации № 1425124 и в письмах-согласиях, с приложением словарных статей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом приоритета (конвенционный приоритет – 21.09.2017) международной регистрации № 1425124 правовая база для оценки охраноспособности 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 (зарегистрировано 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 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 регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «**ŠKODA**» по международной регистрации № 1425124

является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами чешского алфавита.

Решением Роспатента правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров и услуг. В иной части отказано, поскольку выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, принадлежащие компаниям ŠKODA INVESTMENT a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., а также Обществу с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ».

Противопоставленное обозначение «**ŠKODA**» по заявке № 2017727164, поданной 06.07.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами чешского алфавита. Заявка № 2017727164 подана в отношении услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ. В отношении обозначения по заявке № 2017727164 Роспатентом 16.05.2019 принято решение о регистрации товарного знака на имя ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, в отношении услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ (с учетом внесенных изменений), выдано свидетельство № 722447 (далее – товарный знак по свидетельству № 722447).

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 687338, 699511, 703263, 409715, 4195, 633604, а также знаки по международным регистрациям №№ 686538E, 686538C, 686538A представляют собой словесные обозначения «ŠKODA»/ «SKODA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами чешского и латинского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 604328, 604327, 292069 представляют собой слово «ШКОДА», выполненное буквами русского алфавита в графике и в стандартном шрифтовом исполнении.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 409716, 18178, а также знаки по международным регистрациям №№ 635210, 523024I, 523042H, 523024G, 523024F, 523024B, 523024, 511634C, 511634B, 511634A, 511634 являются комбинированными, состоят из словесного элемента «ŠKODA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами чешского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга с расположенной внутри него фигурой «крылатая стрела». В композиции названных противопоставленных товарных знаков изобразительный

элемент в виде фигуры «крылатая стрела» занимает значительное пространственное положение и играет существенную роль в индивидуализирующей способности знаков, однако, именно словесный элемент «ŠKODA» следует признать основным элементом рассматриваемых противопоставленных товарных знаков, поскольку запоминание знаков потребителями обеспечивается благодаря звучанию – фонетическому воспроизведению словесного элемента.

Фонетическое тождество заявленного обозначения «ŠKODA», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «ŠKODA»/ «SKODA» и «ШКОДА» противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливает фонетическое тождество сравниваемых обозначений в целом.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что заявленное словесное обозначение включает основные элементы противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 722447, 687338, 699511, 703263, 409716, 409715, 18178, 4195, знаков по международным регистрациям №№ 686538E, 686538C, 686538A, 635210, 633604, 523024I, 523024H, 523024G, 523024F, 523024B, 523024, 511634C, 511634B, 511634A, 511634, и это вхождение обеспечивает фонетическое тождество/сходство и семантическое тождество сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и каждого из противопоставленных обозначений низкой.

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 604328, 604327, 292069, то выполнение основных элементов знаков буквами русского алфавита обеспечивает их визуальное отличие, однако, эти отличия не позволяют признать сравниваемые обозначения несходными, ввиду превалирования фонетического признака сходства. Смысловый критерий в данном случае не выступает определяющим, поскольку заявленное обозначение является лексической единицей чешского языка, с которым средний российский потребитель знаком мало, что обуславливает восприятие знака в качестве фантазийного.

Таким образом, противопоставление знаку по международной регистрации № 1425124 перечисленных выше средств индивидуализации иных лиц является правомерным.

В отношении правомерности оценки однородности товаров и услуг заявленного перечня и товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, коллегия отмечает следующее.

Принимая во внимание сокращение перечня товаров и услуг, в отношении которого испрашивается правовая охрана знака «ŠKODA» по международной регистрации № 1425124, коллегия поясняет, что поскольку оспариваемым решением предоставлена правовая охрана данному знаку в отношении всех товаров и услуг 02-05, 14, 22, 25-27, 36, 38 классов МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ, то названные товары и услуги не являются предметом спора и, следовательно, не анализируются. Возражение рассматривается в отношении товаров и услуг 01, 06-09, 11, 12, 16-18, 20, 21, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 41 (часть), 42 классов МКТУ в соответствии с сокращением перечня, согласно публикации WIPO Gazette of International Marks № 2021/4.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 604328, 604327, 292069, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ», Санкт-Петербург, препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ относятся к родовым наименованиям «спортивные изделия и оборудование», «игры и игрушки», к которым относятся также товары 28 класса МКТУ, указанные в перечнях свидетельств №№ 604328, 604327, 292069. Сокращение перечня товаров не привело к отсутствию однородности сопоставляемых товаров, которая установлена по таким признакам как родо-видовая принадлежность, назначение, круг потребителей, взаимодополняемость/взаимозаменяемость.

Услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана знака заявителя, относятся к родовым группам «оптовая и розничная продажа», «реклама», «продвижение товаров», «бизнес-услуги и услуги предприятиям»,

«кадровые услуги», «услуги офисные». В отношении услуг, относящихся к этим же родовым группам, действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 604328, 604327, 292069, что обуславливает их общую родовую принадлежность, одинаковое назначение, условия оказания.

Довод возражения о неоднородности услуг по оптовой и розничной продаже, по управлению автопарками, по управлению бизнесом, по переезду предприятий, услуги «офисная служба» и «аудит» услугам 35 класса МКТУ, указанным в регистрациях №№ 604327, 604328, 292609, неубедителен, поскольку названные услуги по указанным выше признакам однородны, в частности, таким услугам противопоставленных перечней как «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже; услуги розничной и оптовой продажи с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов», «помощь в управлении бизнесом», «репродуцирование документов; услуги фотокопирования», «аудит» (перечень не исчерпывающий).

Таким образом, испрашиваемые товары и услуги 28 и 35 классов МКТУ однородны товарам и услугам 28 и 35 классов МКТУ, указанным в свидетельствах №№ 604327, 604328, 292609, что, с учетом установленного ранее сходства знака заявителя и товарных знаков Общества с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ», Санкт-Петербург, свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации № 1425124 пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении названных товаров и услуг.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 511634В, 686538С, принадлежащие Doosan Škoda Power s.r.o., препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Большинство товаров 07 класса МКТУ испрашиваемого перечня, относящихся к двигателям, генераторам, компрессорам, а также частям и принадлежностям для этих товаров, однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций №№ 511634В, 686538С, поскольку представляют собой продукцию общих родовых групп, что, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков достаточно для вывода о наличии вероятности смешения в отношении части заявленных товаров.

Вместе с тем компания Doosan Škoda Power s.r.o. выразила свое письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в сокращенном заявителем перечне. Таким образом, противопоставление знаков по международным регистрациям №№ 511634В, 686538С может быть снято с учетом представленного согласия правообладателя (11).

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 686538Е, 523024І, 523024Н, 523024G, 511634С и товарные знаки по свидетельствам №№ 699511, 703263, принадлежащие ŠKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с.), Чешская Республика, охраняются в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ.

Часть товаров 07 класса МКТУ заявленного перечня однородны товарам 07 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 703263, несмотря на имеющиеся в перечнях ограничения сфер применения товаров, поскольку имеют общую родовую принадлежность (двигатели), а также одно назначение.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ, за исключением товаров, не относящихся к категориям «электронные изделия» и «электрические изделия» (например, «магниты», «солнцезащитные очки», «треугольники предупреждения о поломке транспортного средства», «компакт-диски», «DVD-диски»), однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечнях международных регистраций №№ 686538Е, 523024Н, 523024G, 511634С, поскольку относятся к охраняемым в соответствии с противопоставленными перечнями родовым наименованиям. Конкретизация сферы применения заявленных товаров не влияет на указанный вывод.

Товары 12 класса МКТУ испрашиваемого перечня, несмотря на ограничение, являются товарами, относящимися к категории «транспортные средства и их части», следовательно, однородны товарам соответствующей родовой группы, указанным в перечне международной регистрации № 523024І и в перечне свидетельства № 699511.

Таким образом, товарные знаки компании ŠKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с.), Чешская Республика, препятствуют предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении части товаров 07, части товаров 09 и всех товаров 12 классов МКТУ.

Вместе с тем компания ŠKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с.) выразила свое письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; information and audio-visual equipment in connection with automobiles; navigation, control, tracking, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles», а также товаров 12 класса МКТУ – «automobiles and their parts and accessories; all included in this class».

Указанные формулировки наименований товаров не соответствуют формулировкам товаров в сокращенном заявителем перечне.

При оценке объема товаров, для которых противопоставление товарных знаков компании ŠKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с.) может быть снято по согласию их правообладателя, коллегия исходила из того, что волеизъявление правообладателя «старших» прав не может толковаться расширительно. Согласие может быть принято во внимание только буквально – то есть в части совпадающих формулировок или формулировок, однозначно относящихся к конкретным позициям испрашиваемого заявителем перечня.

Так, формулировка согласия «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles» является сужением по отношению к испрашиваемым товарам «recorded content»; наименование «audio-visual equipment in connection with automobiles», аналогично, уточняет формулировку «audiovisual equipment»; формулировка «measuring, detection and monitoring instruments, indicators

and controls in connection with automobiles» очевидно соотносится с формулировкой «measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers»; наименование «scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles» является сужением позиции «scientific research and laboratory apparatus», а наименование «navigation apparatus for automobiles» уточняет испрашиваемую формулировку «navigation apparatus for vehicles».

Наименование товаров «automobiles» может быть принято как более широкое только по отношению к товарам «passenger automobiles» испрашиваемого перечня и, соответственно, товары «their parts and accessories» (имея ввиду «automobiles») соотносятся только с наименованиями частей и принадлежностей для товаров «passenger automobiles». Иные формулировки товаров могут быть истолкованы неоднозначно.

Коллегия ознакомилась с пояснениями (17) относительно расхождений в наименованиях товаров и услуг, указанных в международной регистрации № 1425124 и в письмах-согласиях, с приложением словарных статей, однако, отмечает, что заявитель, а также правообладатели, представившие свое частичное согласие, являются резидентами иного государства, официальным языком рассматриваемой заявки и согласий также не является русский язык. Толкование перечней на русском языке является недопустимым, поскольку может повлечь нарушение прав третьих лиц. Заявителю было предоставлено достаточно времени для приведения перечней в соответствие.

Таким образом, согласие (14) компании ŠKODA ELECTRIC a.s. (ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с.) позволяет снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 699511, 703263 и знаков по международным регистрациям №№ 686538E, 523024I, 523024H, 523024G, 511634C в части товаров 09 класса МКТУ – «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; audio-visual equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; all in connection to passenger automobiles, land

vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries», а также части товаров 12 класса МКТУ – «passenger automobiles; motorized passenger automobiles; motors and engines for passenger automobiles; propulsion mechanisms for passenger automobiles; chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles; couplings for passenger automobiles; suspension shock absorbers for passenger automobiles; shock absorbing springs for passenger automobiles; tires for passenger automobiles; rims for passenger automobiles; tires, solid for passenger automobiles; wheels for passenger automobiles; hubs for wheels for passenger automobiles; non-skid devices for passenger automobiles; seats for passenger automobiles; head-rests for seats for passenger automobiles; anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles; hitches for passenger automobiles».

Кроме того, товарные знаки указанного лица не препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении части неоднородных товаров 07 и 09 классов МКТУ («machines for production, repair and dismantling of land vehicles, washing installations for vehicles; automobile maintenance equipment, other than hand-operated, magnets, sunglasses, compact discs; dvds; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries»). Однако, следует помнить, что в отношении указанных классов действуют товарные знаки и иных правообладателей.

Товарные знаки, принадлежащие компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с.), Чешская Республика, противопоставлены знаку заявителя в части товаров и услуг 12, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ являются транспортными средствами и их частями, в связи с чем однородны по роду и/или виду товарам противопоставленных регистраций №№ 687338 и 523024F, принадлежащих указанному правообладателю.

Все услуги 37 и 40 классов МКТУ сокращенного перечня однородны по роду и назначению услугам 37 и 40 классов МКТУ, указанным в свидетельстве № 722447.

Испрашиваемые заявителем услуги 42 класса МКТУ, связанные с разработкой, исследованием товаров, в частности, транспортных средств (science and technology services; testing, authentication and quality control; design services; industrial analysis and research services; styling [industrial design]; research and development of new products for others; provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; technical research), однородны по роду, виду, назначению услугам 42 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства №722447. Остальные услуги рассматриваемого перечня (ИТ-услуги, в том числе связанные с программными продуктами: it services, namely software development, programming and implementation, computer hardware development, hosting services, software as a service [saas] and rental of software, rental of computer hardware and facilities, it consultancy, advisory and information services, it security, protection and restoration, data duplication and conversion services, data coding services, computer analysis and diagnostics; data migration services, monitoring of computer systems by remote access; computer software design; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class) относятся, согласно ограничению (all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries), к пассажирским автомобилям, наземным транспортным средствам, предназначенным для перевозки не более 9 человек и/или имеющим общую массу не более 3,5 тонн, фургонам и грузовым автомобилям. В связи с этим названные услуги являются сопутствующими, в частности, инженерной деятельности, относящейся к транспорту, инженерной деятельности в области исследований, развития, проектирования и производства наземных транспортных средств, для которых охраняется товарный знак по свидетельству № 722447. Тождество сравниваемых обозначений не позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений, предназначенных для маркировки названных услуг, хотя и различных по роду, но обладающих признаками взаимодополняемости, общего круга потребителей.

С учетом изложенного товарные знаки компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с.) препятствуют предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении всех товаров и услуг 12, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в сокращенном перечне.

Вместе с тем, согласно письму (12), указанное лицо не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении товаров 12 класса МКТУ – «automobiles and their parts and accessories; all included in this class» и услуг 37 класса МКТУ – «automobile repair and maintenance services and activities».

Указанные формулировки наименований товаров не соответствуют формулировкам товаров в сокращенном заявителем перечне.

При оценке объема товаров, для которых противопоставление товарных знаков компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с.) может быть снято по согласию их правообладателя, коллегия исходила из того, что волеизъявление правообладателя «старших» прав не может толковаться расширительно. Согласие может быть принято во внимание только буквально – в части совпадающих формулировок или формулировок, однозначно относящихся к конкретным позициям испрашиваемого заявителем перечня.

Так, формулировка согласия «automobiles» очевидно соотносится с формулировкой «passenger automobiles» испрашиваемого перечня и, соответственно, товары «their parts and accessories» (имея ввиду «automobiles») соотносятся только с наименованиями частей и принадлежностей для товаров «passenger automobiles». Иные формулировки товаров могут быть истолкованы неоднозначно. Следовательно, согласие (12) позволяет снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 687338 и знака по международной регистрации № 523024F в отношении товаров 12 класса МКТУ – «passenger automobiles; motorized passenger automobiles; motors and engines for passenger automobiles; propulsion mechanisms for passenger automobiles; chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles; couplings for passenger automobiles; suspension shock absorbers for

passenger automobiles; shock absorbing springs for passenger automobiles; tires for passenger automobiles; rims for passenger automobiles; tires, solid for passenger automobiles; wheels for passenger automobiles; hubs for wheels for passenger automobiles; non-skid devices for passenger automobiles; seats for passenger automobiles; head-rests for seats for passenger automobiles; anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles; hitches for passenger automobiles».

Услуги 37 класса МКТУ «automobile repair and maintenance», упомянутые в согласии (12), являются конкретизацией услуги «repair, maintenance of vehicles». В то же время идентичность формулировок «maintenance services and activities» и «maintenance» не может быть установлена. В связи с указанным, принимая во внимание ограничение испрашиваемых ранее услуг путем указания «all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries» (относящегося не только к автомобилям, что может быть расширением предоставленного согласия), коллегия считает возможным учесть согласие (12) и снять противопоставление регистрации № 722447 только в отношении услуг 37 класса МКТУ – «repair, maintenance of passenger automobile».

Что касается противопоставления товарных знаков компании ŠKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.), Чешская Республика, то регистрации №№ 409716, 409715, 18178, 4195, 686538A, 633604, 523024B, 523024, 511634A, 511634 препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении товаров 01, 06-09, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24 и услуг 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Товары 01 класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана, несмотря на сокращение перечня, относятся к родовому наименованию товаров «продукты химические», в отношении которых действует в России правовая охрана противопоставленной регистрации № 511634.

Товары 06 класса МКТУ, указанные в сокращенном перечне знака по международной регистрации № 1425124, представляют собой изделия

металлические, в связи с чем соотносятся как вид-род с товарами «металлургические изделия; отливки; поковки; штамповки; зажимные части; распорки; втулки, кольца; пружины», указанными в свидетельстве № 18178, товарами «objets métalliques», имеющимися в перечне международной регистрации № 511634А, товарами «produits tournés compris dans cette classe», имеющимися в перечне международной регистрации № 523024, а также товарами «produits métalliques compris dans cette classe», имеющимися в перечне международной регистрации № 523024В, товарами «products from founderies, forges», указанными в регистрации № 686538А.

Все товары 07 класса МКТУ сокращенного перечня однородны по роду, виду и назначению товарам 07 класса МКТУ, указанным в свидетельствах №№ 4195, 18178 и международных регистрациях №№ 523024, 511634А, 686538А.

Товары 08 класса МКТУ, для которых заявителем испрашивается правовая охрана в России (в том числе, столовые приборы и маникюрные наборы), однородны по роду/виду товарам «instruments et outils à main entraînés manuellement», «outils et instruments à main entraînés manuellement» 08 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций №№ 511634 и 523024, а также товарам 08 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 18178, включающим различные ручные инструменты, в том числе ножницы, которые сопутствуют и являются взаимодополняемыми со столовыми приборами и маникюрными наборами заявленного перечня.

Все товары 09 класса МКТУ испрашиваемого перечня, несмотря на сокращение сферы применения, по роду, виду и назначению однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в свидетельствах №№ 18178, 409715, 409716 и в международных регистрациях №№ 523024, 523024В, 511634, 686538А.

Товары 11 класса МКТУ, кроме товаров родовой группы «устройства для освещения», однородны по роду, виду и назначению товарам 11 класса МКТУ противопоставленных свидетельства № 18178 и международной регистрации № 686538А. Остальные товары 11 класса МКТУ могут быть признаны

неоднородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков ŠKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.).

Заявленные товары 12 класса МКТУ являются транспортными средствами и их частями, в связи с чем однородны по роду и/или виду товарам противопоставленных регистраций №№ 409716, 409715, 18178, 4195 и международных регистраций №№ 686538А, 523024В.

Товары 16 класса МКТУ «paper; flags of paper; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales», несмотря на ограничение сферы применения, относятся к родовой группе товаров «изделия из бумаги», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 511634, что свидетельствует об их однородности по роду и виду материала, из которого товары изготовлены, а также по кругу их потребителей. Соответствующий признак однородности не может быть установлен по отношению к иным товарам 16 класса МКТУ сокращенного перечня.

Что касается товаров 17 класса МКТУ, то сокращение перечня привело к отсутствию среди испрашиваемых товаров наименований, признанных однородными товарам «produits en caoutchouc» противопоставленной международной регистрации № 511634.

Испрашиваемые товары 18 класса МКТУ – «goods made from leather and imitations of leather included in class 18, namely umbrellas and parasols, trunks (luggage), luggage, bags, wallets, purses, key cases, handbags, travelling bags, rucksacks; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales» однородны по виду материала, условиям реализации, кругу потребителей товарам 18 класса МКТУ – «produits en cuir», имеющимся в перечне противопоставленной международной регистрации № 511634. Иные товары

названного класса могут быть признаны неоднородными товарам противопоставленного перечня.

Товары 20 класса МКТУ сокращенного перечня (locks and keys; holders for pennants; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries) не однородны товарам «produits en bois, paille et corne» 20 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации № 511634.

Товары «glassware included in class 21» испрашиваемого перечня однородны по роду и виду материала, из которого товары изготовлены, а также по кругу их потребителей товарам «produits en verre», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 511634. В иной части соответствующий вывод не установлен.

Товары 24 класса МКТУ испрашиваемого перечня, несмотря на ограничение сферой их применения, соотносятся как вид-род с товарами 24 класса МКТУ «tissus», имеющимися в перечне международной регистрации № 511634.

Часть услуг 35 класса МКТУ, относящихся к родовому наименованию «продвижение товаров» (в частности, «retail and wholesale services...», «bringing together, but not transporting...», «negotiation of contracts...», «consumer information and consultation about trade and business activities (consumer advise)», «advertising», «radio and television advertising; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; collecting and arranging of relevant press articles; presentation of goods on communication media, for retail purposes; public relations; auctioneering; sales promotion for others», «administrative processing of purchase orders»), однородны по роду и назначению услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной международной регистрации № 633604 («importation et exportation, étude du marché (marketing), publicité, insertion»), услугам, имеющимся в перечне международной регистрации № 635210. Часть испрашиваемых услуг (например, «administrative processing of purchase orders») однородны услугам противопоставленной международной регистрации № 686538А («data processing») поскольку относятся к одному роду, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. В остальной

части однородность не установлена. Вместе с тем следует помнить имеющиеся противопоставления товарных знаков иного лица, препятствующие предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана согласно сокращенному перечню, однородны услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечнях свидетельств №№ 409716, 409715, а также в перечне международной регистрации № 686538А, поскольку совпадают, соотносятся как вид-род и/или являются взаимодополняемыми.

Услуги 39 класса МКТУ испрашиваемого перечня относятся к родовыми наименованиям «транспортные услуги», «услуги погрузочно-разгрузочные и складские», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленной международной регистрации № 686538А, что свидетельствует об их однородности по всем основным признакам.

Услуги 41 класса МКТУ – «education, entertainment and sports; providing of training; sporting and cultural activities; organization and presentation of cultural and/or sporting events; organization of competitions [education or entertainment]; organization, arranging and conducting of colloquiums, conferences, symposiums, seminars and workshops [training]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; coaching [training]; vocational retraining; organization of sports competitions; club services [entertainment or education]; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries» следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 686538А («training and teaching activities and services»), поскольку они относятся к одному роду, имеют общее назначение и условия оказания. Иные услуги 41 класса МКТУ могут быть признаны неоднородными. При этом оспариваемым решением для неоднородных услуг («publishing and reporting; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class») правовая охрана уже предоставлена.

Услуги 42 класса МКТУ однородны услугам соответствующего класса, перечисленным в свидетельствах №№ 409715, 409716 и в международной регистрации № 686538А, поскольку совпадают, относятся к одному роду-виду, имеют сходное назначение, круг потребителей и условия оказания.

Как показал анализ, товарные знаки компании ŠKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.) препятствуют предоставлению правовой охраны знаку заявителя для всех товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 09, 12, 24, 37, 39, 42 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 11, 16, 18, 21, 35, 41 классов МКТУ.

Вместе с тем заявителем представлено согласие (13) компании ŠKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.) на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; information and audio-visual equipment in connection with automobiles; navigation, control, tracking, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles», товаров 12 класса МКТУ – «automobiles and their parts and accessories; all included in this class», услуг 37 класса МКТУ – «automobile repair and maintenance services and activities».

Указанные формулировки наименований товаров не соответствуют формулировкам товаров в сокращенном заявителем перечне.

При оценке объема товаров, для которых противопоставление товарных знаков компании ŠKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.) может быть снято по согласию их правообладателя, коллегия исходила из того, что волеизъявление правообладателя «старших» прав не может толковаться расширительно. Согласие может быть принято во внимание только буквально – то есть в части совпадающих формулировок или формулировок, однозначно относящихся к конкретным позициям испрашиваемого заявителем перечня.

Так, в 09 классе МКТУ формулировка согласия «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles» является сужением по отношению к испрашиваемым товарам «recorded content»; наименование «audio-visual equipment in connection with automobiles», аналогично, уточняет формулировку «audiovisual equipment»; формулировка «measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles» очевидно соотносится с формулировкой «measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers»; наименование «scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles» является сужением позиции «scientific research and laboratory apparatus», а наименование «navigation apparatus for automobiles» уточняет испрашиваемую формулировку «navigation apparatus for vehicles»; наименование товаров «automobiles» может быть принято как более широкое только по отношению к товарам «passenger automobiles» испрашиваемого перечня и, соответственно, товары «their parts and accessories» (имея ввиду «automobiles») соотносятся только с наименованиями частей и принадлежностей для товаров «passenger automobiles». Иные формулировки товаров могут быть истолкованы неоднозначно.

В 12 классе МКТУ формулировка согласия «automobiles» очевидно соотносится с формулировкой «passenger automobiles» испрашиваемого перечня и, соответственно, товары «their parts and accessories» (имея ввиду «automobiles») соотносятся только с наименованиями частей и принадлежностей для товаров «passenger automobiles». Иные формулировки товаров могут быть истолкованы неоднозначно.

В 37 классе МКТУ наименование «automobile repair and maintenance», упомянутое в согласии (13), является конкретизацией услуги «repair, maintenance of vehicles». В то же время идентичность формулировок «maintenance services and activities» и «maintenance» не может быть установлена.

Таким образом, согласие (13) компании ŠKODA INVESTMENT a.s. (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с.) позволяет снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 409716, 409715, 18178, 4195 и знаков по международным

регистрациям №№ 686538А, 633604, 523024В, 523024, 511634А, 511634 в части товаров 09 класса МКТУ – «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; audio-visual equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries», части товаров 12 класса МКТУ – «passenger automobiles; motorized passenger automobiles; motors and engines for passenger automobiles; propulsion mechanisms for passenger automobiles; chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles; couplings for passenger automobiles; suspension shock absorbers for passenger automobiles; shock absorbing springs for passenger automobiles; tires for passenger automobiles; rims for passenger automobiles; tires, solid for passenger automobiles; wheels for passenger automobiles; hubs for wheels for passenger automobiles; non-skid devices for passenger automobiles; seats for passenger automobiles; head-rests for seats for passenger automobiles; anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles; hitches for passenger automobiles», а также части услуг 37 класса МКТУ – «repair, maintenance of passenger automobile».

Резюмируя изложенное выше, согласия (11), (12), (13) и (14), наряду с информацией о взаимоотношениях заявителя и компаний ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., а также сведениями о деятельности компании Doosan Škoda, представленным заявителем, позволяют снять противопоставление части товарных знаков в отношении части товаров и услуг сокращенного перечня, упомянутого выше.

Кроме того, помимо товаров и услуг 02-05, 14, 22, 25, 27, 36, 38, 41(части) классов МКТУ, уже принятых к охране оспариваемым решением, правовая охрана знаку по международной регистрации № 1425124 может быть предоставлена товарам сокращенного перечня, признанным неоднородными товарам всех имеющихся противопоставлений, а именно: всем товарам 17 и 20 классов МКТУ,

товарам 11 класса МКТУ, относящимся к осветительным приборам, товарам 16 класса МКТУ, кроме товаров «paper» и «flags of paper», товарам 18 класса МКТУ, кроме товаров «goods made from leather and imitations of leather included in class 18, namely umbrellas and parasols, trunks (luggage), luggage, bags, wallets, purses, key cases, handbags, travelling bags, rucksacks», товарам 21 класса МКТУ, кроме товаров «glassware».

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2020, отменить решение Роспатента от 12.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1425124 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; audio-visual equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries», товаров 11 класса МКТУ – «apparatus for lighting; lighting reflectors; lighting apparatus and installations; lamps; light-emitting diodes [led] lighting apparatus; lighting apparatus for vehicles; light bulbs for directional signals for vehicles; light-emitting diodes [led] lighting apparatus for vehicles; anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; vehicle lights and their parts; vehicle reflectors and their parts; vehicle headlights and their parts; sockets for electric lights; light bulbs; electric light bulbs; filaments for electric lamps; electric lamps; discharge tubes, electric, for lighting; light diffusers; lamp reflectors; pocket torches, electric; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries», товаров 12 класса МКТУ –

«passenger automobiles; motorized passenger automobiles; motors and engines for passenger automobiles; propulsion mechanisms for passenger automobiles; chassis for passenger automobiles; bodies for passenger automobiles; couplings for passenger automobiles; suspension shock absorbers for passenger automobiles; shock absorbing springs for passenger automobiles; tires for passenger automobiles; rims for passenger automobiles; tires, solid for passenger automobiles; wheels for passenger automobiles; hubs for wheels for passenger automobiles; non-skid devices for passenger automobiles; seats for passenger automobiles; head-rests for seats for passenger automobiles; anti-theft alarms for passenger automobiles; anti-theft devices for passenger automobiles; cigar lighters for automobiles; hitches for passenger automobiles», товаров 16 класца МКTY – «cardboard; printed matter; photographs; stationery; pens and office articles excluding furniture; packaging material made of plastics, included in class 16; printing blocks; atlases; calendars; geographical maps; printed publications; printed advertising articles and printed advertising materials; photographs [printed]; pens [office requisites]; ball-point pens; pencils; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales», товаров 17 класца МКTY – «seals, sealants and fillers; insulation and barrier articles and materials; sealing and packing materials; flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, including valves; anti-dazzle foils for windows, tinted; brake lining material, partly processed; connecting hose for vehicle radiators; soundproofing materials; insulating materials; shock-absorbing and packing materials, vibration dampers, clutch and brake linings, tire restoration and repair material, anti-corrosion tape; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries», товаров 18 класца МКTY – «umbrellas and parasols; walking sticks; trunks (luggage); luggage included in class 18; bags included in class 18, in particular sports bags and briefcases; wallets,

purses; key cases; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales», товаров 20 класса МКТУ – «locks and keys; holders for pennants; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries», товаров 21 класса МКТУ – «clothes racks; portable coldboxes, non-electric; coolers [non-electric containers]; picnic baskets including dishes; toilet cases; porcelain and earthenware included in class 21; heat insulated containers for beverages, thermally insulated containers for food; isolated bottles; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales», услуг 37 класса МКТУ – «repair, maintenance of passenger automobile», а также в отношении ранее принятых товаров и услуг 02-05, 14, 22, 25, 27, 36, 38, 41 («publishing and reporting; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries») классов МКТУ.