

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2022, поданное компанией «The Italian Sea Group S.p.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 879229, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2021707882, поданной 16.02.2021, зарегистрирован 04.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 879229 на имя Индивидуального предпринимателя Гринчука Алексея Александровича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель, ИП Гринчук А.А.) в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.11.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 879229

произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подающее возражение, является правообладателем товарного знака



«**ADMIRAL**» по международной регистрации №706573, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- 16.02.2021 ИП Гринчук А.А. подал заявку №2021707882 на регистрацию



обозначение «
» в качестве товарного знака для товаров 12 класса МКТУ, по которому экспертизой был противопоставлен сходный до степени



смешения знак «**ADMIRAL**» по международной регистрации №706573, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- Суд по интеллектуальным правам по заявлению правообладателя оспариваемой регистрации прекратил правовую охрану знаку по международной регистрации №706573 на территории Российской Федерации частично в отношении товаров 12 класса МКТУ «моторные лодки, суда»;

- в процессе рассмотрения дела в Суде по интеллектуальным правам стороны спора имели намерение урегулировать спор мирным путем, предоставив при этом ИП Гринчуку АА. письмо-согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака для ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ «лодки; лодки гребные; лодки моторные; лодки надувные; рыбы (жестко-надувные лодки); лодки гребные

плоскостные; катера; катамараны; все перечисленные товары длиной не превышающие 10 (десяти) метров»;

- лицо, подавшее возражение, предоставило ИП Гринчуку АА. копию письма-согласия от 05.04.2022, на основании чего Роспатентом было вынесено решение о



регистрации обозначения «» в качестве товарного знака, что свидетельствует о незаконном характере указанного решения;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и семантическому критериям и обладают высокой степенью сходства, близкой к тождеству, по графическому критерию;

- входящие в состав обоих товарных знаков изобразительные элементы играют второстепенную роль, однако и между ними присутствует определенное сходство: элементы выполнены в стилизованной минималистичной манере (сочетание изогнутых линий и треугольников), в черно-белом цвете;

- сравниваемые товары 12 класса МКТУ, приведенные в перечне сопоставляемых обозначений, являются однородными, так как относятся к одному роду (транспортные средства) и виду (водные транспортные средства) товаров, а также имеют сходное функциональное назначение (перевозка людей и грузов по воде), что подтверждается выводами, сделанными в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу №СИП-554/2021;

- приложенные к возражению материалы показывают, что компания «NUOVI CANTIERI APUANIA S.p.A» является прежним наименованием лица, подавшего возражение, иными словами данные лица, представляют собой наименования одного и того же юридического лица.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879229 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о товарных знаках по свидетельству №879229, по международной регистрации №706573 (1);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 года по делу №СИП554/2021 (2).

Правообладатель товарного знака предоставил отзыв по мотивам поступившего возражения, в котором указывалось следующее:

- оспариваемые товары 12 класса МКТУ "лодки; лодки гребные; лодки моторные; лодки надувные; рыбы (жестко-надувные лодки); лодки гребные плоскодонные; катера; катамараны" не являются однородными с товарами "яхты, большие яхты, моторные яхты", указанные в перечне противопоставленной регистрации, поскольку отличаются по назначению (лодки, катера и катамараны предназначены для перемещения по рекам и озёрам, а яхты для перемещения по морям и океанам), по виду материалов, из которого они изготовлены (лодки преимущественно изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) или полимеры, тогда при производстве яхт преимущественно используют металл (сталь или алюминий));

- сравниваемые перечни товаров имеют различные условия реализации (лодки можно приобрести в специализированных магазинах, в частности, рыболовных, тогда как яхты изготавливаются на верфях по заказу клиента), различный круг потребителей (лодки относятся к товарам широкого потребления, а яхты предназначены для узкого круга потребителей в силу технических особенностей и большой разницы в стоимости), существенно различаются по стоимости;

- в судебном решении, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, исследовался вопрос однородности товаров, производимых правообладателем товарного знака по свидетельству №879229, с товарами, для которых зарегистрирован знак по международной регистрации №706573, в связи с этим суд не устанавливал однородность товаров 12 класса МКТУ по заявке №2021707882 (товарный знак №879229) и товаров по международной регистрации №706573;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными, однако зарегистрированы в отношении неоднородных товаров, в связи с чем смешение между товарными знаками не наступает;

- письмо-согласие содержало ограничение товаров по длине до 10 метров: "лодки; лодки гребные; лодки моторные; лодки надувные; РИБы (жестко-надувные лодки); лодки гребные плоскодонные; катера; катамараны; все перечисленные товары длиной до 10 метров", однако товарный знак был зарегистрирован для товаров без этого уточнения, поэтому решение о регистрации было принято без учёта письма-согласия.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемой регистрации просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №879229.

К отзыву приложены распечатки из сети Интернет (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 заявленном обозначении.

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

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака



«**ADMIRAL**» по международной регистрации №706573, которая, по мнению компании «The Italian Sea Group S.p.A.», является сходным до степени смешения с



оспариваемым товарным знаком «
», в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «
» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного нереалистического изображения лодки с парусом и волной, а также словесный элемент "ADMIRAL", выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «I» в слове "ADMIRAL" и над изображением лодки присутствует изобразительный элемент в виде развевающегося флага. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №706573



представляет собой комбинированное обозначение «*ADMIRAL*», в состав которого входит стилизованное изображение звезды, под которой размещен словесный элемент "ADMIRAL", выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Следует указать, что в комбинированных обозначениях основными индивидуализирующими элементами, как правило, являются словесные элементы, поскольку они легче запоминаются и именно на них в первую очередь обращает внимание потребитель. В сравниваемых обозначениях таким элементом является

словесный элемент «ADMIRAL».

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов “ADMIRAL”, входящих в состав сравниваемых обозначений, а также их графического сходства.

Согласно общедоступным источникам информации (<https://translate.yandex.ru/>) словесный элемент «ADMIRAL» в переводе с английского языка на русский язык означает «адмирал».

Словесный элемент «адмирал» имеет значение «воинское звание (чин) высшего офицерского состава в военно-морских флотах (силах)» (<https://ru.wikipedia.org/>).

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу выполнения их буквами латинского алфавита.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Оспариваемые товары 12 класса МКТУ «лодки; лодки гребные; лодки моторные; лодки надувные; рыбы (жестко-надувные лодки); лодки гребные плоскодонные; катера; катамараны» являются однородными товарам 12 класса МКТУ «яхты, большие яхты, моторные яхты, моторные лодки, корабли», поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к родовым группам «транспортные средства водные», «транспортные средства, передвигающиеся по воде», имеют одинаковое функциональное назначение (перевозка людей и грузов по воде) и одинаковый круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 12 класса МКТУ, и при маркировке товаров, сопровождаемых данными товарными знаками, у потребителя может возникнуть принципиальное представление об их принадлежности одному лицу.

Коллегия дополнительно отмечает, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №879229 была предоставлена неправомерно, поскольку экспертизой был нарушен пункт 46 Правил, согласно которому согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. Правообладателем такое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021707882 представлено не было, поскольку между заявителем по заявке №2021707882 и лицом, подавшим возражение, не было подписано мировое соглашение. Данное обстоятельство подтверждается приложенным к материалам дела решением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу №СИП-554/2021 (2), где на стр.14 судебная коллегия отмечает, что ответчик готов был предоставить ответчику письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со словесным элементом «ADMIRAL» по заявке №2021707882 в отношении товаров 12-го класса МКТУ: «лодки, лодки гребные, лодки моторные, лодки надувные, РИБы (жестко-надувные лодки), лодки гребные плоскодонные, катера, катамараны, все перечисленные товары длиной до 10 метров», в подтверждение чего в материалы дела представлены: копия письма-согласия и мировое соглашение, подписанное представителем ответчика. Однако мировое соглашение между сторонами заключено не было.

С учетом изложенного, регистрация заявленного обозначения по заявке №2021707882 не могла быть произведена, поскольку экспертизе была предоставлена всего лишь копия письменного согласия от лица, подавшего возражение. Кроме того, при регистрации заявленного обозначения по заявке №2021707882 в качестве товарного знака экспертизой не были соблюдены требования, указанные в письме-

согласии, а именно, заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ должен был быть ограничен позицией «все перечисленные товары длиной до 10 метров».

Довод правообладателя товарного знака о том, что экспертизой было принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2021707882 без учета письма-согласия от лица, подавшего возражение, не может быть принят убедительным, поскольку запись о данном факте была отражена в решении Роспатента от 23.06.2022.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №879229 в отношении товаров 12 класса МКТУ была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879229 недействительным полностью.