

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 30.01.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Инновационные и специальные комплексные решения для авиации», Ленинградская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018737457, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ULTIMA THULE**» по заявке № 2018737457, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018737457 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия


решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «THULE» / «ТУЛЕ», зарегистрированных на имя Туле Свиден АБ (Thule Sweden AB), Швеция, в отношении однородных заявленным товаров 12 класса МКТУ, а именно:


- со знаком «THULE» по международной регистрации № 725393 (дата территориального расширения – 14.11.2008);

- с товарным знаком «» по свидетельству № 143794 (дата подачи заявки – 07.04.1995);

- с товарным знаком «» по свидетельству № 232834 (дата подачи заявки – 25.05.1995);

- с товарным знаком «» по свидетельству № 554011 (конвенционный приоритет – 20.12.2013);

- с товарным знаком «» по свидетельству № 554012 (конвенционный приоритет – 20.12.2013);

- с товарным знаком «» по свидетельству № 678813 (дата подачи заявки – 26.07.2017).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- представленное на регистрацию обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, имеет отличия по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) критериям;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленной серии товарных знаков по общему зрительному впечатлению, числу слогов и их расположению,

виду шрифта, что обуславливает их различное визуальное восприятие (что согласуется с судебной практикой, в частности, постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 по делу № А41-57260/14);

- по фонетике заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку имеют разную фонетическую длину и звуковое восприятие;

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является фразеологизмом с неопределенным смыслом, которые зависит от контекста, в котором он употребляется: «Ultima Thule (с лат. – «весьма далекая Фула», «крайний Туле») – «очень далеко», «край света» или «крайний предел», «дальняя задача», «цель устремлений»; выражение, употребляемое как в «топографическом» значении указания на пространственное, буквальное географическое положения объекта, так и в идиоматическом («топологическом» – в терминах гуманитарных), в виде метафоры или тропа – по отношению к явлению отвлеченной, событийной принадлежности, в качестве характеристики свойств воображаемого предмета рассмотрения, или когда имеется в виду крайняя форма проявления чего-либо, – предел некоего действия, терпения, дальняя перспектива и т.п. (дата доступа 23.08.2019, 18:00, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultima\\_Thule](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultima_Thule));

- противопоставленные товарные знаки не имеют конкретного значения, рядовой потребитель в каждом отдельном случае придает сравниваемым знакам отдельные значения и не может перепутать их (что подтверждается практикой признания несходными таких обозначений как «Лесное» и «Лесник», «Таежник» и «Таежная», «ДОЛЬКА СЧАСТЬЯ» и «СЧАСТЬЕ», «ZARA» и «ZARAQUA».

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018737457 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (31.08.2018) заявки № 2018737457 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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).

Заявленное обозначение «**ULTIMA THULE**» по заявке № 2018737457 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.


Вывод о несоответствии товарного знака по заявке № 2018737457 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии

товарных знаков «**THULE**», «**THULE**», «», «**THULE**», «**ТУЛЕ**» по свидетельствам №№ 143794, 232834, 554011, 554012, 678813, а также знака «**THULE**» по международной регистрации № 725393.

Противопоставленный товарный знак «**THULE**» по свидетельству № 143794 является словесным, выполнен оригинальным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 07, 12, 37 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки «**THULE**», «**THULE**» по свидетельствам №№ 232834, 554012 и знак «**THULE**» по международной регистрации № 725393 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству № 232834 и знак по международной регистрации № 725393 охраняются в отношении товаров 12 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству № 554012 зарегистрирован в отношении товаров 09, 12, 18, 22 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**ТУЛЕ**» по свидетельству № 678813 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09, 12 и 18 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 554011 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «**THULE**», выполненный оригинальным жирным шрифтом

белыми заглавными буквами латинского алфавита, размещенный на фоне черного прямоугольника. Товарный знак включает также словесный элемент «SWEDEN», выполненный стандартным мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенный на фоне буквосочетания «LE» словесного элемента «THULE». Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09, 12, 18, 22 и 28 классов МКТУ с указанием элемента «SWEDEN» в качестве неохраняемого.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №№ 143794, 232834, 554012, а также знак по международной регистрации № 725393 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат словесный элемент «THULE». Основную индивидуализирующую функцию противопоставленного товарного знака по свидетельству № 554011 также выполняет словесный элемент «THULE». Индивидуализирующая функция противопоставленного товарного знака по свидетельству № 678813 обеспечивается словом «ТУЛЕ», являющимся транслитерацией буквами русского алфавита слова «THULE», следовательно, фонетически тождественно ему.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ULTIMA THULE», который включает фонетически тождественный основному элементу противопоставленных товарных знаков элемент «THULE». Таким образом, по фонетическому признаку сходства словесных обозначений имеет место полное фонетическое вхождение товарных знаков по свидетельствам №№ 143794, 232834, 554011, 554012, 678813, а также знака по международной регистрации № 725393 в заявленное обозначение, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Наличие элемента «ULTIMA», хотя и удлиняет звукоряд заявленного обозначения и располагается в начальной позиции, не является элементом, обеспечивающим заявленному обозначению качественно иной уровень восприятия в сравнении с противопоставленными товарными знаками.

Так, с точки зрения семантики, словосочетание «ULTIMA THULE» в значении «(Дальняя) Фула (страна в шести днях плавания к северу от Британии, которую античные географы считали крайним пределом обитаемого мира на севере)» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/ULTIMA%20THULE>) в словарном источнике приравнивается к слову «THULE». Следовательно, данное словосочетание не имеет качественно иного смыслового значения по сравнению со значением слова «THULE» (Thule – 1) = ultima Thule; 2) археол. Туле (археологическая культура эскимосов в 6-15 вв.); 3) геогр.; ист. Туле (прежнее название посёлка Каанаак на северо-западе Гренландии); «Туле» (военная база США близ посёлка Туле), см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Thule>).

Наличие у слова «ТУЛЕ»/«THULE» иных значений, кроме «=ultima Thule», не означает различие заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей. Рассматриваемое слово не является общеупотребимым словом, значение которого очевидно среднему российскому потребителю, поэтому вероятность смыслового ассоциирования сравниваемых обозначений потребителями является высокой.

Что касается графического критерия, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение, равно как и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 232834, 554012, 678813 и знак по международной регистрации № 725393 не имеют каких-либо графических особенностей, следовательно, графический критерий при сравнении этих обозначений не имеет решающего значения. При этом выполнение слова «THULE» в товарных знаках по свидетельствам №№ 232834, 554012 и в знаке по международной регистрации № 725393 буквами латинского алфавита графически сближает их с заявленным обозначением.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 143794 и 554011 включают слово «THULE», выполненное в графике буквами латинского алфавита. Вместе с тем используемая графика не привела к утрате словесного характера элемента «THULE». Визуально активных изобразительных элементов названные товарные знаки не содержат. Использование в товарном знаке по свидетельству № 678813 букв русского алфавита обуславливает разное зрительное



восприятие данного товарного знака и заявленного обозначения, однако, визуальный критерий при сравнении словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, не может быть признан определяющим. Изложенное свидетельствует о наличии некоторых графических отличий заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которые, однако, не приводят к формированию качественно различных зрительных образов при восприятии сравниваемых обозначений, в том числе, ввиду стандартного решения заявленного обозначения. При этом общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку совокупность фонетического и смыслового сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 143794, 232834, 554011, 554012, 678813, а также знака по международной регистрации № 725393.

В отношении однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, в отношении которых зарегистрированы указанные выше противопоставленные товарные знаки, коллегия установила следующее.

Анализ однородности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, принадлежащие Туле Свиден АБ, Швеция, показал следующее.

*Заявленные товары «сцепки прицепов для транспортных средств; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; автоприцепы; фургоны [транспортные средства]; автодома; автомобили различного назначения для перевозки; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; капоты двигателей для транспортных средств; кузова для автомобилей; кузова для транспортных средств; кузова для*

*грузовиков; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; колпаки для колес; бандажи колес транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; камеры колес велосипедов; колеса для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; чехлы для запасных колес; шины твердые для колес транспортных средств; тормоза для транспортных средств»* однородны товарам 12 класса МКТУ противопоставленных регистраций, содержащих, в том числе, такие родовые наименования товаров как *«транспортные средства, средства передвижения/перевозочные средства и аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху или воде», «крепежи для перевозки на транспортных средствах и принадлежности для крепежей для перевозки на транспортных средствах», «чехлы для транспортных средств», «многофункциональные средства для транспортировки детей», «сиденья для использования в транспортных средствах», «части и детали для вышеперечисленных товаров, относящиеся к 12 классу», «буксирные устройства прицепов для транспортных средств», «буксировочные кронштейны/тяговые кронштейны»*. Высокая степень однородности названных товаров обусловлена наличием таких признаков как отнесение сравниваемых товаров к одному роду (виду), общий круг потребителей, совместная встречаемость при реализации (условия реализации) взаимодополняемость.

Однородность заявленных товаров, установленная наряду со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначения и товарных знаков до степени их смешения.

При оценке вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков иного лица, коллегия также принимает во внимание, что противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, объединенных элементом «THULE», зарегистрированных в отношении товаров 12 класса МКТУ. При этом данные товарные знаки длительное время охраняются в Российской Федерации, их правовая охрана не прекращена в связи с неиспользованием.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими Туле Свиден АБ, Швеция.

Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 143794, 232834, 554011, 554012, 678813, а также знака по международной регистрации № 725393, следовательно, оснований для отмены решения Роспатента от 30.09.2019 у коллегии не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.**