


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Кошечкиным Владимиром Николаевичем, г. Абакан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023777154, при этом установила следующее.

Заявка №2023777154 на регистрацию комбинированного обозначения


«**АВТОКИТАЙ**» была подана на имя заявителя 22.08.2023 в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 12, 17, 27 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 15.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023777154 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент

«АВТОКИТАЙ» («АВТОКИТАЙ» – сложносоставное слово, образованное путем слитного написания слов «Авто» – начальная часть сложных слов, вносящая значение сл.: автомобиль, автомобильный, автоматический (см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000; <https://tolkslovar.ru/a677.html>) и «Китай» – Китайская Народная Республика, КНР, государство в Центр. и Вост. Азии (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000; <https://tolkslovar.ru/k4708.html>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на место производства товаров, местонахождение лица, оказывающего услуги, а также на вид и назначение товаров и услуг.

Проанализировав представленные заявителем в письме-ответе дополнительные материалы о приобретении различительной способности заявленного обозначения, экспертиза сообщает, что не сочла их достаточными для того, чтобы предоставить правовую охрану заявленному обозначению, поскольку представленные материалы в целом не подтверждают длительность и интенсивность использования заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров и услуг на всей территории Российской Федерации.

В то же время, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «АВТОКИТАЙ», тогда как заявитель находится в г. Абакан, Республика Хакасия, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров, местонахождения лица, оказывающего услуги.

Помимо этого, выявлен сходный до степени смешения товарный знак «АВТО-КИТАЕЦ» по свидетельству № 531042 с датой приоритета от 06.11.2012, зарегистрированный на имя Удашовой Галины Николаевны, Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В связи с чем, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к

следующему:

- заявитель просит указать словесный элемент «АВТОКИТАЙ» в качестве неохраноспособного элемента в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- элементу «АВТОКИТАЙ», указанному в качестве неохраняемого элемента, не может быть противопоставлен товарный знак № 531042 «АВТО-КИТАЕЦ», в котором данный элемент является охраняемым;

- обозначения «АВТО-КИТАЕЦ» и «АВТОКИТАЙ» имеют разное семантическое значение. Так, под обозначением «АВТОКИТАЙ» понимается фантазийная страна, в которой можно найти всё для китайских автомобилей, когда обозначение «АВТО-КИТАЕЦ» воспринимается, как человек или же конкретный автомобиль из Китая;

- словосочетание «АВТОКИТАЙ» отсутствует в словарях, то есть не имеет определенного смыслового значения и является фантазийным, само по себе оно не содержит сведений, являющихся ложными;

- наличие или отсутствие у предпринимателя хозяйственной деятельности на территории Китая, равно как и наличие или отсутствие доказательств производства товаров на территории названной страны по его заказу, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель товарного знака № 531042 «АВТО-КИТАЕЦ» также находится в Российской Федерации, а именно в Москве;

- в качестве товарных знаков уже были зарегистрированы обозначения,

Кореямобиль

содержащие слово «Китай» или названия других стран: « » по

свидетельству №681724, « **JF-KOREA** » по свидетельству №942996,

«  **АВТОЯПОНИЯ** » по свидетельству №801199 и другие;

- заявитель обращает внимание на факт длительного использования обозначения «АВТОКИТАЙ», что подтверждается документами, представленными в материалы дела;

- длительность использования ИП Кошечкиным В.Н. обозначения «АВТОКИТАЙ» подтверждается социальными сетями, а именно: группа ВКонтакте: <https://vk.com/autokitay19>; группа Одноклассники: <https://ok.ru/autokitay>; магазин на DROM.RU: <https://baza.drom.ru/user/AutoKitay>; магазины на 2GIS: <https://2gis.ru/abakan/search/автокитай>; магазины на Yandex: https://yandex.ru/maps/org/avtokitay_zapchasti_dlya_kitayskikh_avtomobiley/13706908016/?ll=91.4599901%2C53.736641&z=14; сайты АВТОКИТАЙ: <https://avtokitai.clients.site/>; <https://auto-kitay.business.site/>.

К возражению приложены:

1. Договоры аренды и платежные поручения к ним;
2. Договоры и акты к ним на размещение рекламы;
3. Договоры и акты к ним на оказание услуг продвижения в социальных сетях;
4. Документы о согласовании рекламного баннера;
5. Сертификаты и свидетельства о владении доменами;
6. Договор № 17916-6 на оказание консультационных услуг по методике работы в системе «1С:Предприятие» от 30.04.2019 г., и платежные документы;
7. Договоры поставки и платежные поручения к ним.

Заявителем 18.11.2024 были направлены дополнения, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель просит принять сокращенный список услуг, заявленный в 35 классе МКТУ: *«продажна аукционная; оптовая и розничная продажа товаров; услуги розничной торговли физическим лицам; интернет-продажи; оптовая и розничная торговля»*, а также зарегистрировать товарный знак по заявке №2023777154 для всех заявленных товаров и услуг;

- подтверждение приобретения обозначением «АВТОКИТАЙ» различительной способностью в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса, дополнительные документы, которые подтверждают длительность (с 2015 г.), а также непрерывность использования ИП Кошечкиным В.Н. обозначения «АВТОКИТАЙ» в отношении услуг по продаже автозапчастей для легковых автомобилей, а также автохимии и

прочих расходных материалов для автомобилей.

К дополнениям приложены:

8. Договоры аренды нежилых помещений;
9. Договоры поставки товара;
10. Договоры поставки товара, поставщиком в которых выступает ИП Кошечкин;
11. Договор № 17916-1 от 01.09.2018 г.;
12. Разрешение № 6498 от 02.12.2015 г.;
13. Сертификаты о владении доменами;
14. Свидетельства о регистрации доменных имен;
15. Скриншоты веб-сайта <https://avtokitai.clients.site/>;
16. Скриншоты сообщества заявителя социальной сети «ВКонтакте»;
17. Скриншоты сообщества заявителя социальной сети «Одноклассники»;
18. Скриншоты веб-сайта <https://baza.drom.ru/user/AutoKitay>;
19. Скриншоты результатов поисковой выдачи в поисковых системах «Yandex» и «Google»;
20. Отзывы в агрегаторах «Yandex», «Google», «2ГИС» и других;
21. Скриншоты фотографий интерьера магазинов «АВТОКИТАЙ».

Заявитель в корреспонденции от 11.12.2024 указал, что словесный элемент «АВТОКИТАЙ» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, просит зарегистрировать спорное обозначение «АВТОКИТАЙ» в качестве охраняемого элемента в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 17, 27 классов МКТУ и всех услуг 37 и 41 классов МКТУ, а для сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно *«продажа аукционная; оптовая и розничная продажа товаров; услуги розничной торговли физическим лицам; интернет-продажи; оптовая и розничная торговля»* и всех товаров 12 класса МКТУ с указанием слова «АВТОКИТАЙ» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (22.08.2023) заявки № 2023777154 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности,

интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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).



Заявленное обозначение « **АВТОКИТАЙ** » по заявке №2023777154 является комбинированным, представляет фантазийный изобразительный элемент и слово «АВТОКИТАЙ».

Согласно рассматриваемому возражению, заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке №2023777154 в отношении всех заявленных товаров 04, 07, 09, 11, 17, 27 классов МКТУ, всех заявленных услуг 37, 41 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «АВТОКИТАЙ» для сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно *«продажа аукционная; оптовая и розничная продажа товаров; услуги розничной торговли физическим лицам; интернет-продажи; оптовая и розничная торговля»*, а также для всех товаров 12 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров,

указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Коллегия отмечает, что словесный элемент «АВТОКИТАЙ» выполнен без разделения на части, но при этом представляет собой слитное написание двух значимых и хорошо знакомых российскому потребителю слов «АВТО» и «КИТАЙ».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. Большой энциклопедический словарь (БЭС)) слово «АВТО» имеет значения: первая часть сложных слов со знач.: 1) автоматический, напр. автосцепка, авторезка, автокормушка, автоответчик; 2) самодвижущийся, напр. автоплуг, автодрезина. II. АВТО... Первая часть сложных слов со «знач.» относящийся к автомобилям, автомобильному транспорту, автомобильный, напр. автобаза, автошина, автопробег, автоколонна, авторемонтный, автомагистраль, автолюбитель, автотурист, автоинспектор, автоспорт. III. АВТО... Первая часть сложных слов со «знач.» свой, относящийся к самому себе, напр. автобиография,

автопортрет, автогравюра, автореферат.

Слово «КИТАЙ» - Китайская Народная Республика (китайская Чжунхуа жэньминь гунхэго), КНР, государство в Центр. и Вост. Азии. 9,6 млн. км². население 1179 млн. человек (1993).

Следует отдельно отметить общеизвестный факт, что государство Китай является производителем транспортных средств и на территории Российской Федерации китайские марки автомобилей являются популярными и экспорт китайских автомобилей растёт.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что с большей вероятностью слово «АВТОКИТАЙ» будет воспринято российским потребителем именно в значении «автомобиль (транспортное средство) из Китая».

Как указано выше, восприятие заявленного обозначения потребителем следует исследовать в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

В отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МТКУ, а именно: *«продажа аукционная; оптовая и розничная продажа товаров; услуги розничной торговли физическим лицам; интернет-продажи; оптовая и розничная торговля»*, элемент «АВТОКИТАЙ» носит описательный характер, прямо указывает на вид товара/ услуги (в отношении каких конкретно товаров оказываются), а также их назначение, является неохраемым элементом обозначения, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Также следует отметить, что в отношении таких услуг 37 класса МКТУ как *«заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств;*

предоставление информации по вопросам ремонта; прокат бульдозеров; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; прокат портативных зарядных устройств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат экскаваторов; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств», которые непосредственно оказываются в отношении транспортных средств, следует признать элемент «АВТОКИТАЙ» также описательным, не обладающим различительной способностью, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он указывает на назначение данных услуг, то есть в отношении каких товаров они оказываются.

Коллегия проанализировала представленные заявителем многочисленные документы [1-21], которые, по мнению заявителя, доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, и указывает следующее.

В рассматриваемых сведениях обозначение «АВТОКИТАЙ» встречается лишь в следующих документах: в названии домена «автокитай.рф», в названиях групп социальных сетей и сообществ; приложение №1 к договору №17916-1 от 01.09.2018 на продвижение группы магазин автозапчастей китайских автомобилей «Автокитай» для социальной сети «Вконтакте»; в смете, приложенной в качестве приложения к авторскому договору заказа №0204 от 26.07.2017, как объект рекламы: «АвтоКитай». Магазин запчастей китайских автомобилей; в качестве названия ролика в приложении №1 к Договору №367 от 24.10.2017; в макете вывески на козырьке здания. При этом, в многочисленных договорах на рекламу отсутствует план или сценарий, согласно которому можно было бы установить какое контрсно обозначение рекламировалось потребителю. Согласно представленным сведениям заявитель вел и ведет свою деятельность (реализация товаров) лишь в одном регионе Российской Федерации – Республике Хакасия.

Отсутствуют сведения об интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения до даты приоритета в отношении услуг 37 класса МКТУ, для которых

данное обозначение признано не обладающим различительной способностью. Таким образом, представленных сведений недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность для испрашиваемых товаров и услуг.

Неохраноспособный элемент «АВТОКИТАЙ» не занимает доминирующего положения в составе знака, в связи с чем он может быть указан в качестве неохраняемого элемента знака.

В отношении остальных испрашиваемых к регистрации товаров 04, 07, 09, 11, 17, 27 классов МКТУ, и услуг 37 и 41 классов МКТУ обозначение «АВТОКИТАЙ» в целом носит фантазийный характер.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из вышеизложенного анализа следует, что обозначение «АВТОКИТАЙ», в силу своего значения способно восприниматься как слово целиком, так и как два отдельных слова. Заявленное обозначение включает в свой состав хорошо распознаваемый элемент «КИТАЙ», который как указано выше означает государство в центральной и восточной части Азии. Данное государство способно восприниматься как страна происхождения всех испрашиваемых товаров 04, 07, 09, 11, 12, 17, 27 классов МКТУ.

Указание обозначения «КИТАЙ» при маркировке испрашиваемых товаров способно вызывать в сознании потребителя ассоциации с тем, что лицо производящее товары также находится в Китае, что не соответствует действительности.

Коллегией установлено, что регистрация обозначения, которое включает в себя указание на конкретный географический объект – Китай на имя заявителя, зарегистрированного в городе Абакан Российской Федерации, способна вести потребителя в заблуждение относительно места производства испрашиваемых к регистрации товаров / места нахождения заявителя.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 04, 07, 09, 11, 12, 17, 27 классов МКТУ.

Следует отдельно отметить, что в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 35, 37, 41 классов МКТУ, словесный элемент «КИТАЙ» не способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку приобретая какую-либо услугу, потребитель не будет ожидать, что она будет оказана в Китае, поскольку это носит неправдоподобный характер. Таким образом, в отношении испрашиваемых услуг 35, 37, 41 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «КИТАЙ» не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак « **АВТО-КИТАЕЦ** » по свидетельству №531042. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В заявленном обозначении таким элементом является «АВТОКИТАЙ».

Фонетический анализ заявленного обозначения «АВТОКИТАЙ» и противопоставленного знака «АВТО-КИТАЕЦ» показал, что большинство звуков [А, Ф, Т, О, К, И, Т, А, Й], 9 звуков их 11, расположенных в одной последовательности и имеющие тождественное звучание полностью совпадают, что приводит к их фонетическому сходству. Отличие в конечных звуках [Э, Ц] не играют значительной роли, не способны повлиять на сходство большего количества совпадающих звуков.

Семантический анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение отсутствует в словарях, что приводит к выводу о его фантазийном происхождении. Вместе с тем, следует отметить, что оба сравниваемых знака включают часть «АВТО- » (см. значение выше по тексту), а также элементы «КИТАЙ» и «КИТАЕЦ» (представитель китайской нации; житель, уроженец Китая

(см. <https://dic.academic.ru/>. Энциклопедический словарь.), что приводит при восприятии данных обозначений способно порождать в сознании потребителей одни и те же ассоциативные связи, связанные с товарами и страной их происхождения – Китаем. Следуя данной логике, коллегия приходит к выводу о том, что семантически сравнимые знаки являются сходными.

Графическое исполнение сравниваемых обозначений, играет второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание обозначений происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных элементов.

Сходство словесного элемента заявленного обозначения со словесным элементом противопоставленного товарного знака, позволило коллегии прийти к выводу о том, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ *«продажа аукционная; оптовая и розничная продажа товаров; услуги розничной торговли физическим лицам; интернет-продажи; оптовая и розничная торговля»* представляют собой услуги реализации товаров, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги*

розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» товарного знака по свидетельству №531042. Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (реализация продукции), имеют одно и то же назначение (доведении продукции до конечного потребителя), могут иметь один источник происхождения и круг потребителей.

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

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим, семантическим, сходством и однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Из вышеизложенного анализа следует, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ (для части услуг 37 класса МКТУ *«заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств;*

предоставление информации по вопросам ремонта; прокат бульдозеров; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; прокат портативных зарядных устройств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат экскаваторов; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств» слово «АВТОКИТАЙ» является неохраноспособным).

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2024, отменить решение Роспатента от 15.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023777154.