

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 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 21.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45», Курганская область, г. Курган (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022728832 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

ГЕФЕСТ

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022728832, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:



- товарным знаком «**ГЕФЕСТ**» по свидетельству №721982, с приоритетом от 16.10.2018 в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных товарам 07, 12 классов МКТУ [1];



- товарным знаком «**GEFEST**» по свидетельству №734362, с приоритетом от 24.12.2018 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, однородных товарам 07, 12 классов МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Завод дорожной техники «Регион 45» является производителем транспортных средств и оборудования для производства дорожно-строительных работ с момента его регистрации в налоговом органе 09 января 2014 года. В настоящее время завод входит в пятерку лидеров производителей специальной дорожной техники;

- у заявителя имеется сайт: <https://45-reg.ru>, в разделе «Каталог» «Автогудронаторы» представлена вся техническая информация относительно выпускаемой продукции под обозначением «ГЕФЕСТ». Так, автогудронатор «ГЕФЕСТ» устанавливается на шасси КамАЗ-65115. Машина с 10 кубовой емкостью оснащается масляным котлом для подогрева битумной эмульсии. Транспортное средство дополнительно оснащается автоматическим раздвижным распределителем битума. Данная модель классифицирована заявителем по 12 классу МКТУ (средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху);

- общее назначение автогудронаторов - это транспортные средства в целом или отдельное оборудование для нанесения асфальтобетонной смеси для дорожного полотна;

- в решении об отказе в регистрации товарного знака указано, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено по фонетическому признаку. Заявитель данное утверждение экспертизы не оспаривает;

- заявитель не согласен с выводами экспертизы о том, что товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, признаны однородными для всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ;

- цель и область применения заявленных товаров по заявке на товарный знак и противопоставленных товаров по противопоставленным товарным знакам, по мнению заявителя, является разной. Кроме того, необходимо указать на то, что правообладателем по противопоставленным товарным знакам не включен в правовую охрану товар 07 класса МКТУ «гудронатор». Поэтому отнесение его к однородным товарам 07 класса МКТУ: «машины для земляных работ» не правильно;

- заявитель обращает внимание на то, что сравниваемые товары имеют разные условия реализации и разный круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022728832 в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.04.2022) поступления заявки № 2022728832 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).

**ГЕФЕСТ**

Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ГЕФЕСТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, с использованием латинской буквы «S». Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение языков пламени и расположен под словесным элементом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «**ГЕФЕСТ** », состоящим из словесного элемента «ГЕФЕСТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде круга со спиралевидной линией внутри, расположенного в конце словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным «**GEFEST** », состоящим из словесного элемента «GEFEST», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде круга со спиралевидной линией внутри, расположенного в конце словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявлном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-2] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «ГЕФЕСТ»/«ГЕФЕСТ»/«GEFEST». Данный факт обусловлен тем, что указанные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и имеют семантическое значение (Бог огня, сын Зевса и Геры, хромой от рождения. Он считался искусным мастером, обрабатывающим металлы посредством огня; он выстроил на Олимпе медные чертоги богам, выковал вооружение Ахиллеса, роковое ожерелье Гармонии, латы Диомеды, эгиду и скипетр Зевса, см. <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ГЕФЕСТ»/«ГЕФЕСТ»/ «GEFEST».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве, с чем заявитель выразил свое согласие.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «гудронаторы (оборудование)» и товары 12 класса МКТУ «автогудронаторы с масляным подогревом битумной эмульсии» заявленного обозначения представляют собой машины для равномерного распределения органических вяжущих материалов на основе гудрона (битумов и дёгтей) по обрабатываемой полосе дорожного покрытия при строительстве и ремонте автомобильных дорог, см. <https://dic.academic.ru>.

Товары 07 класса МКТУ «машины для земляных работ» противопоставленных товарных знаков [1, 2] предназначены для проведения земляных работ при возведении промышленных и гражданских сооружений, строительстве и ремонте автомобильных и железных дорог, аэродромов, гидroteхнических и мелиоративных сооружений, прокладке подземных коммуникаций, добыче полезных ископаемых, см. <https://bigenc.ru>.

Таким образом, сравниваемые товары 07, 12 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (техника дорожно-строительная), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

В соответствии с изложенным, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, однородных товарам 07 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2023.**