


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аларм-моторс Холдинг», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718930, при этом установила следующее.





Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022718930 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.03.2022 на имя заявителя для индивидуализации услуг 35, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).


Роспатентом 30.03.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом:




- с товарным знаком «ALARM» [1] (свидетельство №809561 с приоритетом от 04.03.2020), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Навигатор», 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 17А, стр. 1Б, эт. 3, пом. 1, комн. 7;

- с товарным знаком «ALARM» [2] (свидетельство №728906 с приоритетом от 03.08.2018), зарегистрированным в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ на имя Мизюриной Татьяны Витальевны, 454138, Челябинская обл., г. Челябинск, Захаренко, 1-В, кв. 10;

- с товарным знаком «Аларм.ру» [3] (свидетельство №629842 с приоритетом от 17.10.2016), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ на имя Маричева Николая Владимировича, 121609, Москва, ул. Рублевское шоссе, 52. кв. 220.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.03.2023, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2022718930 сводятся к следующему.

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] - [3] за счет их различной семантики и разного общего зрительного впечатления, а фонетическое сходство словесных элементов «ALARM» и «АЛАРМ» не приводит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом и их сходстве до степени смешения;

- в заявленном обозначении доминирует элемент «», который хорошо известен потребителю и является расшифровкой словесного элемента «alummotors», который в свою очередь воспроизводит фирменное наименование заявителя – ООО «Аларм-моторс Холдинг»;

- отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков подтверждается ведением деятельности предприятия заявителя – созданного в 2003 году холдинга «Аларм-Моторс», который является одним из крупнейших автомобильных холдингов России, в то время как правообладателями противопоставленных товарных знаков осуществляется деятельность в иных сферах бизнеса – в области ресторанного бизнеса (ИП Мизюрина Т.В [2]), страхования и пенсионного обеспечения (ИП Маричев Н.В. [3]), являются малоизвестными предпринимателями;



- заявитель является правообладателем товарного знака «автохолдинг» по свидетельству №509658, зарегистрированного в отношении услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, который производит такое же зрительное впечатление, как и заявленное обозначение, при этом заявитель использует и заявленное обозначение и



имеющийся у него товарный знак совместно как «автохолдинг».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022718930 для всех заявленных услуг, в том числе 35, 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (28.03.2022) поступления заявки №2022718930 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 «  » по заявке №2022718930 с приоритетом от 28.03.2022 включает в свой состав монограмму в виде двух латинских букв «am» красного и черного цвета, выполненных в оригинальной графической манере, а также расположенный под монограммой словесный элемент «alarmmotors», выполненный строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, а именно:


35 класс МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»;*

37 класс МКТУ – *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат строительной техники; работы малярные внутренние и наружные; ремонт и техническое обслуживание*




*автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка и ремонт охранной сигнализации; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств»;*

*42 класс МКТУ – «инсталляция программного обеспечения; контроль технический автомобильного транспорта; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом».*



Отказ в государственной регистрации товарного знака «» обусловлен выводом о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с



наличием противопоставленных товарных знаков знаком «» [1] по свидетельству №809561 с приоритетом от 04.03.2020, «» [2] по свидетельству №728906 с приоритетом от 03.08.2018, « Аларм.ру» [3] по свидетельству №629842 с приоритетом от 17.10.2016, зарегистрированных на имя иных лиц.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №809561 зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ «*анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; исследования научные; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; мониторинг*

*компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию «облачных» сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка компьютерных платформ; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги «облачных» вычислений; услуги шифрования цифровых данных».*

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №728906 зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 37 классов МКТУ, а именно:

*35 класс МКТУ – «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание*



резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги

*стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза дела»;*

*37 класс МКТУ – «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца;*

ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотков; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями».

При этом для части услуг 37 класса МКТУ *«установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации»* словесный элемент «ALARM» признан неохраняемым.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №629842 зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 42 классов МКТУ, а именно:

35 класс МКТУ – *«реклама; услуги Интернет-магазинов; услуги розничной продажи с предоставлением широкого ассортимента товаров потребителям; сведенный воедино ассортимент товаров для выгоды третьих лиц (исключая транспорт), предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных товаров; продвижение продаж для третьих лиц; управление продажами и программами стимулирования; услуги по рекламе и продвижению продаж; продажа товаров 09 класса»;*

42 класс МКТУ – *«ремонт сигнализаций; обслуживание техническое охранных сигнализаций; установка и ремонт охранной сигнализации; ремонт отопительных, вентиляционных систем и систем сигнализации; установка и техническое обслуживание охранных и пожарных сигнализаций; установка, техническое обслуживание и ремонт охранных сигнализаций».*

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней услуг 35, 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] необходимо указать следующее.

Перечень услуг 35, 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] включает как идентичные позиции, так и позиции, которые относятся к одинаковым категориям деятельности. Сопоставляемые услуги характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, условиями оказания, что приводит к выводу об их однородности и заявителем не оспаривается.

Так, заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к такой области деятельности как продвижение товаров, под которой следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. К аналогичной сфере деятельности относятся услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2], [3].

Заявленные услуги 39 класса МКТУ связаны с ремонтом и обслуживанием транспортных средств. Данная категория услуг также присутствует в перечнях противопоставленных товарных знаков [2], [3].

Заявленные услуги 42 класса МКТУ связаны с программированием, а также с техническим контролем автомобильного транспорта. В отношении широкого перечня услуг, связанных с деятельностью в сфере программирования, зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1].

Кроме того, противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении таких услуг 42 класса МКТУ как «*контроль качества*», которые соотносятся как род/вид с заявленными услугами 42 класса МКТУ «*технический автомобильного транспорта*». Также необходимо отметить, что указанный вид заявленных услуг относится к той же сфере деятельности, что и приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [2] услуги 37 класса МКТУ «*обслуживание техническое транспортных средств*». Назначением упомянутых услуг 37, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака является проверка технического состояния машины и исправностей ее отдельных агрегатов, что направлено на исключение аварий при эксплуатации транспортного средства.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия полагает, что сравниваемые услуги 35, 39, 42 классов МКТУ имеют высокую степень однородности, что обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка.


В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] на предмет их сходства показал следующее.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.






Заявленное комбинированное обозначение «  » включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются в качестве самостоятельных элементов и равным образом выполняют индивидуализирующую функцию.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Словесный элемент заявленного обозначения «ALARMMOTORS» представляет собой сложносоставное слово, в котором визуально за счет разного графического исполнения выделяются части «ALARM<sup>1</sup>» и «MOTORS<sup>2</sup>», представляющие собой лексические единицы английского языка со значением «тревога, сигнал, сигнализация» и «моторы, двигатели, автомобили» соответственно (см. англо-русские онлайн словари на портале Академик.ру). При этом словесный элемент «alarm» находится в первоначальном положении и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. Следует отметить, что слово «motors» за счет одинакового звучания со словом «мотор» хорошо известно российскому потребителю, а в сфере деятельности, связанной с продвижением и обслуживанием транспортных средств, воспринимается в качестве слабого словесного элемента. Тем самым основное внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения направлено на словесный элемент «alarm».



В свою очередь противопоставленные товарные знаки «  АЛАРМ » [1], «  ALARM » [2], «  Аларм.ру » [3] включают в свой состав слово «ALARM» или его транслитерацию буквами русского алфавита «АЛАРМ» в качестве единственного (как в противопоставлениях [1], [2]) или основного доминирующего

<sup>1</sup> <https://translate.academic.ru/alarm/en/ru/>.


<sup>2</sup> <https://translate.academic.ru/motor/en/ru/>.

словесного элемента (как в противопоставлении [3], где элемент «РУ ассоциируется с доменом верхнего уровня «RU», означающим принадлежность к России), определяющего восприятие знаков в целом.

Фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ALARM» / «АЛАРМ» в составе заявленного и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] приводит к выводу о наличии определенной степени сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак

  
«ам» по свидетельству №509658, зарегистрированного в отношении услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ был принят коллегией к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3], вывод о сходстве заявленного обозначения с которыми строится на наличии совпадающих словесных элементов, отсутствующих в приведенном товарном знаке по свидетельству №509658.

В части аргумента возражения об использовании заявителем заявленного обозначения в течение длительного времени при осуществлении деятельности дилера транспортных средств, необходимо указать, что указанная информация не является основанием для снятия приведенных в оспариваемом решении Роспатента противопоставлений в связи с наличием старшего права на эти сходные товарные знаки у иных лиц.



Не имеют значения для рассмотрения настоящего спора и представленные заявителем сведения о том, что правообладатели противопоставленных товарных знаков не используют их в той области деятельности, в отношении которой претендует на регистрацию товарного знака ООО «Аларм-моторс Холдинг». В этой связи коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [3] являются действующими, а при их сопоставительном анализе с заявленным обозначением во внимание принимается не фактическое использование товарного знака в той или иной области деятельности, а объем предоставленной и испрашиваемой правовой охраны сравниваемых обозначений.

Таким образом, принимая во внимание установленное наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] при имеющейся при этом высокой степени однородности услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2023.**