



**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 06.07.2023 Общества с ограниченной ответственностью «АВТОПАРТС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737051, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2022737051 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.06.2022 на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737051 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 24.01.2023, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

 (свидетельство №206136 с приоритетом от 20.05.1999, срок

действия регистрации продлен до 20.05.2029), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07, 12 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 46, корп. 2.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по свидетельству №206136, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022737051 от правообладателя этого противопоставления.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737051 в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Соответствующий оригинал письма-согласия представлен в материалы возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (07.06.2022) поступления заявки №2022737051 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.

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.

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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 №2022737051 с приоритетом от 07.06.2022 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «RUSTO», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении.

Регистрация товарного знака по заявке №2022737051 испрашивается для индивидуализации таких товаров 07, 12 классов МКТУ как;

07 класс МКТУ – *«баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; валы коленчатые; валы распределительные для двигателей транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; вкладыши подшипников [детали машин]; глушители для двигателей; домкраты [машины]; инструменты [детали машин]; картеры моторов и двигателей; катушки [детали машин]; клапаны [детали машин]; кожухи [детали машин]; кольца поршневые;*

насосы масляные; опоры подшипниковые для машин; патроны [детали машин]; патрубки выхлопные для двигателей; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни [детали машин или двигателей]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; пружины [детали машин]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; ремни для машин; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; системы выпускные для двигателей; соединения уплотнительные [части двигателей]; стартеры для двигателей; турбокомпрессоры; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; цилиндры двигателей; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шатуны для машин и двигателей; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока»;

12 класс МКТУ – «бамперы автомобилей; башмаки тормозные для транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; двери для транспортных средств; диски колесные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков транспортных средств; накидки на приборную панель для транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; прикуриватели автомобильные; приспособления солнцезащитные для автомобилей; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины

*амортизационные для транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; ручки управления транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; щитки грязезащитные».*

Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного



обозначения «**RUSTO**» по заявке №2022737051 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием комбинированного товарного знака



«**РУСТ**» по свидетельству №206136 с приоритетом от 20.05.1999, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №206136 предназначен, в частности, для индивидуализации таких товаров 07, 12 классов МКТУ:

07 класс МКТУ – *«машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы»;*

12 класс МКТУ – *«транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху».*

Заявителем не оспаривается имеющееся сходство заявленного обозначения



«**RUSTO**» и противопоставления «**РУСТ**», а также однородность

товаров 07, 12 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравнимые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно Общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка» предоставило заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022737051 для всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравнимые обозначения «» и «», не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №206136 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №206136 для заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца

5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737051.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2023, отменить решение Роспатента от 24.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737051.**