

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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) (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2023, поданное ООО "Умный ритейл", г. Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707, при этом установила следующее.

SAMOCAT

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2018725280 с приоритетом от 19.06.2018 зарегистрирован 16.10.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 731707 на имя Общества с ограниченной ответственностью «САМОКАТ ШЕРИНГ СИСТЕМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 12, 28, 35, 37, 39, 42 классы МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.06.2028.

В поступившем 23.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 731707 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров/услуг и имеет высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 559341;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«**САМОКАТ**» по свидетельству № 559341 с датой приоритета от 04.03.2014 в отношении услуг 39 класса МКТУ;

- в возражении приведены ссылки на действующее законодательство, судебную практику (дела № А60-44547/2015, № СИП – 47/2021);

- в указанном случае имеет место полное вхождение в оспариваемый товарный знак и в противопоставленный товарный знак словесного элемента «САМОКАТ» с единственным несущественным отличием – словесный элемент оспариваемого товарного знака выполнен в латинице, однако это не влияет на восприятие обозначений на слух. Оспариваемый товарный знак выполнен в латинице. Противопоставленный знак состоит из 17 букв, 17 звуков, 7 слогов. Охраняемый сильный словесный элемент «САМОКАТ» состоит из 7 букв, 7 звуков, 3 слогов;

- визуальное сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено сходством основных индивидуализирующих элементов (крупный жирный шрифт словесных элементов, сходный регистр, общее зрительное сходство и т.п.). Графическая часть в виде автомобиля занимает незначительную часть, не акцентирует на себе внимание, является слабым элементом и образно иллюстрирует оказываемые лицом, подавшим возражение, услуги 39 класса МКТУ;

- основным доминирующим элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «САМОКАТ»;

- поскольку в сравниваемых товарных знаках имеет место полное совпадение словесного элемента «САМОКАТ» («SAMOCAT»), на который в товарных знаках падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, данные обозначения характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей, что определяет высокую степень сходства по семантическому критерию;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SAMOCAT», которое транслитерируется на русский язык как слово «САМОКАТ»

- это уличное транспортное средство, приводимое в движение человеком, с рулём, декой и колесами, приводимыми в движение наездником, отталкивающимся от земли ногой. Противопоставленный товарный знак в целом воспринимается как имеющее отношение к самокату - как определенному средству передвижения;
- слово «*самокат*» относится к конкретному средству передвижения и воспринимается российским потребителем именно в таком значении. В обоснование данного довода лицом, подавшим возражение, приведены ссылки из сети Интернет и выдержка из ГОСТ Р 58680-2019;
- слово «*автопрокат*» является слабым (неохраняемым) элементом противопоставленного товарного знака;
- сравниваемые товарные знаки обладают высокой степенью сходства до степени смешения по всем трем критериям сходства;
- обозначение в целом воспринимается как имеющее отношение к самокату как определенному средству передвижения;
- сравниваемые услуги 39 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей и сходные условия их оказания. Так, услуги 39 класса МКТУ «*услуги транспортные*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 39 класса МКТУ «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*авиаперевозки*», «*аренда водного транспорта*», «*услуги водителей*» оспариваемого товарного знака (общая родовая группа услуг, оказываемых транспортными компаниями, общее функциональное назначение, сходные условия оказания, одинаковый круг потребителей и т.п.);
- тесно связаны друг с другом, соотносятся как «род-вид» в рамках одной родовой группы «*транспортные услуги*»: «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*авиаперевозки*», «*аренда водного транспорта*», «*услуги водителей*» являются по своей сути разновидностями услуг, оказываемых в сфере транспорта, то есть представляют собой транспортные услуги;
- однородность сравниваемых услуг подтверждается судебной практикой, а также ведомственными актами. Так, в соответствии с приказом Росстата от 17.12.2021 № 927 «Об утверждении Официальной статистической методологии формирования

официальной статистической информации об объеме платных услуг населению» термин «*транспортные услуги*» охватывает все виды транспорта (железнодорожный, автомобильный, внутренний водный, морской, воздушный, городской электрический и пр.), а также включает услуги по перевозке пассажиров, грузов, услуги по аренде транспортных средств с водителями и другие виды услуг;

- услуги 39 класса МКТУ «*услуги транспортные*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 39 класса МКТУ «*организация путешествий*», «*экскурсии [туризм]*» противопоставленного товарного знака, поскольку совпадают: общая родовая группа, общее функциональное назначение, круг потребителей (конкретный потребитель-путешественник, желающий осуществить перемещение с целью достижения места назначения) и сходные условия оказания, (путем заключения договора по организации туристической транспортировки или фактического предоставления таких услуг), являются взаимодополняемыми, например, при организации путешествий туристам предоставляются услуги трансфера и т.п.;

- судебной практикой отмечена однородность услуг в сфере туризма (в том числе, экскурсии туристические), которые могут сопровождаться услугами транспортных компаний, что обеспечивает наличие определенного уровня однородности. См. дела № СИП-999/2020, № СИП-1079/2019;

- услуги 39 класса МКТУ «*услуги каршеринга*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 39 класса МКТУ «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*аренда водного транспорта*» противопоставленного товарного знака;

- «*каршеринг*» (англ. «carsharing» от «car» - «легковой автомобиль» и «sharing» «совместное использование, передача другому» от англ. (to) «share» «поделиться») представляет собой краткосрочную аренду/прокат машины, что свидетельствует о том, что «*услуги каршеринга*» являются разновидностью проката;

- сравниваемые услуги 39 класса МКТУ объединены общими родовыми признаками, относящимися к предоставлению услуг по аренде и прокату транспортных средств;

- услуги 39 класса МКТУ «*прокат навигационных систем*», «*аренда гаражей*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугами 39 класса МКТУ

«прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «аренда водного транспорта» из перечня противопоставленного товарного знака (объединены общей родовой группой услуг по аренде и прокату транспортных средств и иных вспомогательных устройств, имеют одинаковый круг потребителей, являются взаимодополняемыми). Однородность сравниваемых услуг 39 класса МКТУ подтверждается также практикой палаты по патентным спорам (заявки №№ 2018744228, 2015743908);

- услуга 39 класса МКТУ «посредничество при перевозках» оспариваемого товарного знака является однородной услугам 39 класса МКТУ «авиаперевозки», «услуги водителей», «организация путешествий», «экскурсии [туризм]» из перечня противопоставленного товарного знака;
- услуга 39 класса МКТУ «логистика транспортная» оспариваемого товарного знака является однородной услугам 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «авиаперевозки, «аренда водного транспорта», «услуги водителей» из перечня противопоставленного товарного знака;
- услуга 39 класса МКТУ «прокат контейнеров для хранения товаров» оспариваемого товарного знака является однородной услугам 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «аренда водного транспорта», «услуги водителей», «авиаперевозки» из перечня противопоставленного товарного знака;
- услуга 39 класса МКТУ «аренда гаражей», «хранение транспортных средств» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «аренда водного транспорта» из перечня противопоставленного товарного знака, при этом они связаны с прокатом, арендой и хранением транспортных средств, имеют одинаковый круг потребителей и т.п. Лица, которые оказывают услуги в области проката автомобилей и транспортных средств, обладают большим автопарком или парком иных транспортных средств и необходимых для их хранения помещений, которые также сдают в аренду заинтересованным лицам, что дополнительно подтверждает, что услуги являются взаимодополняемыми;

- услуга 39 класса МКТУ «*информация о движении*» оспариваемого товарного знака является однородной услугам 39 класса МКТУ «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*авиаперевозки*», «*аренда водного транспорта*», «*услуги водителей*», а также услугам 39 класса МКТУ «*организация путешествий; экскурсии [туризм]*» из перечня противопоставленного товарного знака;
- услуга 39 класса МКТУ «*информация по вопросам хранения товаров на складах*» из перечня оспариваемого товарного знака является однородной услугам 39 класса МКТУ «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*авиаперевозки*», «*аренда водного транспорта*», «*услуги водителей*» из перечня противопоставленного товарного знака;
- товары 06 класса МКТУ «*замки для транспортных средств металлические*», «*знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические*», «*знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические*» оспариваемого товарного знака является однородным услугам 39 класса МКТУ «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*аренда водного транспорта*» из перечня противопоставленного товарного знака;
- товары 09 класса МКТУ «*аккумуляторы электрические для транспортных средств*», «*приборы для контроля скорости транспортных средств*», «*устройства сигнальные аварийные*», «*знаки дорожные светящиеся или механические*», товары 12 класса МКТУ «*скейтеры [транспортные средства]*», «*средства воздушные, водные и рельсовые*», «*средства транспортные электрические*», «*средства трехколесные*», «*средства наземные*», «*средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек*», услуги 37 класса МКТУ «*услуги по балансировке колес*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*аренда водного транспорта*» из перечня противопоставленного товарного знака;
- товары 12 класса МКТУ «*двигатели для наземных транспортных средств*», «*покрышки*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*» из перечня противопоставленного товарного знака;

- часть товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, являются однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одинаковый круг потребителей и сходные условия их оказания (сбыта). Так, товары 28 класса МКТУ «*средства транспортные [игрушки], устройства для игр*» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам «*прокат автомобилей*», «*прокат транспортных средств*», «*аренда водного транспорта*», «*авиаперевозки*» из перечня противопоставленного товарного знака;
- сравниваемые товары и услуги связаны с транспортными средствами, имеют общее назначение, условия оказания, круг потребителей, являются взаимодополняемыми и т.д.;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в наличии у него законного интереса использовать принадлежащий ему товарный знак по свидетельству № 559341 при отсутствии препятствий в виде незаконной монополизации сходного до степени смешения обозначения третьими лицами.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 частично, а именно, в отношении товаров 06 класса МКТУ «*замки для транспортных средств металлические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические*», товаров 09 класса МКТУ «*аккумуляторы электрические для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств; знаки дорожные светящиеся или механические; устройства сигнальные аварийные*», товаров 12 класса МКТУ «*двигатели для наземных транспортных средств; покрышки; скутеры [транспортные средства]; средства воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства наземные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек*», товаров 28 класса МКТУ «*средства транспортные [игрушки], устройства для игр*», услуг 37 класса МКТУ «*услуги по балансировке колес*», услуг 39 класса МКТУ «*аренда гаражей; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах*»;

логистика транспортная; посредничество при перевозках; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат навигационных систем; услуги каршеринга; услуги транспортные; хранение транспортных средств».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- перевод слова «SAMOCAT» на русский язык в системах Google Переводчик и Яндекс Переводчик – [1];
- выписки из Википедии - свободной энциклопедии в отношении слова «Самокат», «каршеринг», «транспортная логистика» – [2];
- ГОСТ Р 58680-2019 «Оборудование спортивное на роликах. САМОКАТЫ. Требования безопасности и методы испытания» – [3];
- распечатки Интернет-сайтов транспортных компаний, подтверждающих взаимодополняющий характер услуг по прокату контейнеров и транспортных услуг, в том числе услуг по перевозке – [4].

Уведомленный надлежащим образом, правообладатель товарного знака по свидетельству № 731707 отзыв по мотивам возражения не представил, и на заседании коллегии отсутствовал. В материалах дела имеется возврат корреспонденции, направленной в адрес правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 состоялось в отсутствие надлежаще уведомленного правообладателя.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 16.10.2019 г. Подача возражения произведена 23.05.2023 с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 23.05.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.06.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 731707 правовая база для оценки его охраброподобности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

SAMOCAT

Оспариваемый товарный знак (1) по свидетельству № 731707 (приоритет от 19.06.2018) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 12, 28, 35, 37, 39, 42 классы МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.06.2028.

Согласно данным Госреестра в соответствии с решениями Роспатента от 20.05.2022, 23.03.2023 правовая охрана оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 731707 была признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении части перечня товаров/услуг, указанных в оспариваемой регистрации.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 559341 (1) у лица, подавшего возражение, свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 731707 (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству № 559341 с датой приоритета от 04.03.2014 (2) представляет собой комбинированное обозначение. Слово «Автопрокат» является неохраняемым элементом. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 559341 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса МКТУ «*прокат автомобилей; прокат транспортных средств; авиаперевозки; аренда водного транспорта; услуги водителей; организация путешествий; экскурсии [туризм]*». Правообладатель: ООО «Умный ритейл», г. Санкт-Петербург.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака (2) является словесный элемент «САМОКАТ», поскольку именно он обуславливает основную индивидуализирующую способность товарного знака в целом.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «SAMOCAT» (1) транслитерируется и прочитывается как «САМОКАТ», при этом каких-либо иных смысловых ассоциаций не вызывает. Так, «самокат» - это уличное транспортное средство, приводимое в движение человеком, с рулем, декой и колесами, приводимыми в движение наездником, отталкивающимся от земли ногой, см. электронные словари [1,2]. В связи с чем, имеется полное фонетическое и семантическое вхождение оспариваемого товарного знака (1) в противопоставленный знак (2). Выполнение сравниваемых товарных знаков (1) и (2) буквами разных алфавитов, а также наличие изобразительных элементов в противопоставлении приводит к тому, что они имеют разное зрительное впечатление. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. То есть, графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Материалы [3] касаются сведений о самокатах из ГОСТа, его конструкции, методов испытания и т.п.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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. Сравниваемые товарные знаки (1) и (2) обладают высокой степенью сходства, как было установлено выше.

Сравнение перечней товаров 06, 09, 12, 28, услуг 37, 39 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1) и услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (2) с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 06 класса МКТУ «замки для транспортных средств металлические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические», товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств; знаки дорожные светящиеся или механические; устройства сигнальные аварийные», товары 12 класса МКТУ «двигатели для наземных транспортных средств; покрышки; скутеры [транспортные средства]; средства воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства наземные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек» действительно могут иметь отношение к транспортным средствам. Товары 28 класса МКТУ «средства транспортные [игрушки], устройства для игр» связаны с играми и игрушками.

Вместе с тем, необходимо учитывать специфику оказания услуг 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2). Услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) по своей сути представляют собой следующие услуги:

- «прокат автомобилей» (аренда транспортных средств) - сдача автомобиля без водителя на определённый период времени (от нескольких часов до нескольких

месяцев и даже лет). См. электронный словарь:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокат_автомобилей;

- «*прокат автомобилей*» или агентство по прокату автомобилей - это компания, которая сдает автомобили в течение коротких периодов времени для населения, как правило, от нескольких часов до нескольких недель. Он часто организуется с помощью многочисленных местных отделений (которые позволяют пользователю вернуть автомобиль в другое место), и в основном расположен вблизи аэропортов или оживленных городских районов, и часто дополняется веб-сайтом, позволяющим осуществлять онлайн-бронирование. Агентства по прокату автомобилей в основном обслуживаются людьми, которым требуется временное транспортное средство, например, тех, у кого нет собственного автомобиля, путешественников, находящихся за городом, или владельцев поврежденных или уничтоженных транспортных средств, ожидающих ремонта или страховой компенсации. Агентства по прокату автомобилей также могут обслуживать потребности индустрии самостоятельного передвижения, арендя фургоны или грузовики, а на определенных рынках могут также предлагаться другие типы транспортных средств, такие как мотоциклы или скутеры. Помимо базовой аренды транспортного средства, агентства по прокату автомобилей обычно также предлагают дополнительные продукты, такие как страховка, навигационные системы глобальной системы позиционирования (GPS), развлекательные системы, мобильные телефоны, портативный Wi-Fi и детские сиденья безопасности. См. электронный словарь: https://en.wikipedia.org/wiki/Car_rental;

- «*авиаперевозки*» (воздушные перевозки) - способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов. Авиаперевозки принято классифицировать по направлению, категории груза и типу загрузки. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиаперевозки>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/612817>;

- «*экскурсии [туризм]*» (от лат. *excursio* - вылазка, набег, вторжение) - это коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом. Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста -

экскурсовода, который передаёт аудитории видение объекта, оценку памятного места, понимание исторического события, связанного с этим объектом. Экскурсии могут быть как самостоятельной деятельностью, так и частью комплекса туристских услуг. «Туризм» - это путешествие для удовольствия или бизнеса, а также теория и практика туризма, бизнес по привлечению, размещению и развлечению туристов и бизнес по организации туров.

См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Экскурсия>;
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourist_association;

- услуга «организация путешествий» по своей сути представляет организацию передвижения по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. Путешественник - тот, кто совершает или совершил путешествие. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Путешествие>;
- «прокат транспортных средств» представляет собой широкое понятие. «Прокат» - это вид имущественного найма, при котором наймодатель сохраняет за собой право собственности на сдаваемое временно в наем за определенную плату имущество. «Транспортное средство» - техническое устройство для перевозки людей и/или грузов.

См. электронные словари: https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортное_средство;
https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19137; Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с., 1999 г.;

- «аренда водного транспорта» представляет собой услугу «арéнды» (лат. *arrendare* - отдавать внаём) [форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику], которая касается конкретного вида транспорта. «Водный транспорт» - вид транспорта, перевозящего грузы и/или пассажиров по водным путям сообщения, как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным (каналы, водохранилища). Основным транспортным средством является судно. По типу используемых акваторий подразделяется на: «речной

транспорт» (перевозки по озёрам обычно относят к речному транспорту, за исключением самых крупных озёр - таких, как Каспийское море), «морской транспорт». См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аренда>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Водный_транспорт;

- «услуги водителей» - это услуги людей, управляющих транспортными средствами (автомобиль, повозка, автобус и др.). См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313493>.

Производство оспариваемых товаров 06, 09, 12, 28 МКТУ - это сложный технологический процесс, включающий множество различных операций. При этом потребитель товаров 06, 09, 12 МКТУ всегда специфичен и эти товары не являются товарами повседневного спроса. При этом товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств», товары 12 класса МКТУ «двигатели для наземных транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; средства воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства наземные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек», товары 28 класса МКТУ «средства транспортные [игрушки]» они, как правило, дорогостоящие и предназначены для длительного пользования. Покупатели при выборе таких товаров бывают особенно внимательны.

Следует отметить, что производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке предприятий или частных лиц, специализирующихся на перевозках, организации путешествий и туризма или проката.

Услуги 37 класса МКТУ «услуги по балансировке колес» оспариваемого товарного знака (1) представляют собой специализированные услуги, которые оказываются предприятиями по ремонту и обслуживанию автомобилями. «Балансировка колёс» - процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески. См. электронный словарь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Балансировка_колеса.

Таким образом, товары 06, 09, 12, 28, услуги 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1) и услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) относятся к разному роду (виду) (*«изделия металлические различного назначения» / «оборудование электро- и радиотехническое» / «оборудование контрольное, измерительное и сигнальное» / «комплектующие узлы, части и детали транспортных средств» / «элементы ходовой части» / «средства транспортные» / «игрушки на колесах» / «оборудование игровое» / «услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» / «услуги по аренде и прокату транспортных средств» / «услуги, оказываемые транспортными средствами» / «услуги в области организации путешествий»*) и имеют разное назначение, разный круг потребителей, относятся к разному сегменту рынка, не являются взаимозаменяемыми.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 06, 09, 12, 28, услуг 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1) и услуг 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) одному производителю.

Таким образом, по своей сути услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) не являются однородными по отношению к товарам 06, 09, 12, 28 и услугам 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (1).

Вместе с тем, услуга 39 класса МКТУ *«посредничество при перевозках»* оспариваемого товарного знака (1) представляет собой предпринимательскую деятельность, направленную на обеспечение взаимодействия участников процесса перемещения (доставки, транспортировки, перевозки и др.), в том числе товаров (грузов) от продавца к покупателю. В связи с чем, данная услуга 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) является сопутствующей по отношению к услугам 39 класса МКТУ *«авиаперевозки»*, *«услуги водителей»*, *«организация путешествий»*, *«эксCURсии [туризм]»*, поскольку они имеют общее назначение, совместно встречаются в гражданском обороте, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 39 класса МКТУ «логистика транспортная» оспариваемого товарного знака (1) представляет собой широкое понятие, представляющее собой систему по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. Оптимальным считается маршрут, по которому возможно доставить логистический объект в кратчайшие сроки (или предусмотренные сроки) с минимальными затратами, а также с минимальным вредом для объекта доставки. См. электронный словарь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортная_логистика. В связи с чем, услуга 39 класса МКТУ «логистика транспортная» оспариваемого товарного знака (1) является однородной услугам 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «авиаперевозки», «аренда водного транспорта», «услуги водителей» противопоставленного товарного знака (2), поскольку они имеют общее назначение, относятся к организации перевозок, имеют общее назначение и круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка транспортных услуг и перевозок, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 39 класса МКТУ «прокат контейнеров для хранения товаров» оспариваемого товарного знака (1) является сопутствующей по отношению к услугам 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «аренда водного транспорта», «услуги водителей», «авиаперевозки» противопоставленного товарного знака (2), поскольку совместно встречаются в гражданском обороте и служат для достижения одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 39 класса МКТУ «аренда гаражей», «хранение транспортных средств», «прокат навигационных систем» оспариваемого товарного знака (1) являются сопутствующими услугам 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «аренда водного транспорта» противопоставленного товарного знака (2), при этом они связаны с прокатом, арендой и хранением транспортных средств, имеют одинаковый круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 39 класса МКТУ «информация о движении» оспариваемого товарного знака (1) является сопутствующей при оказании услуг 39 класса МКТУ «прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «авиаперевозки», «аренда

водного транспорта», «услуги водителей», «организация путешествий; экскурсии [туризм]» противопоставленного товарного знака (2), имеют общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 39 класса МКТУ *«информация по вопросам хранения товаров на складах»* оспариваемого товарного знака (1) является сопутствующей по отношению к услугам 39 класса МКТУ *«прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «авиаперевозки», «аренда водного транспорта», «услуги водителей»* противопоставленного товарного знака (2), имеют общее назначение, общий круг потребителей, могут встречаться в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 39 класса МКТУ *«услуги каршеринга»* оспариваемого товарного знака (1) представляет собой услуги по краткосрочной аренде/проката машин, в связи с чем, являются однородными услугами 39 класса МКТУ *«прокат автомобилей», «прокат транспортных средств», «аренда водного транспорта»* противопоставленного товарного знака (2), поскольку имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 39 класса МКТУ *«услуги транспортные»* оспариваемого товарного знака (1) представляет собой широкое понятие (результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями. См. электронный словарь: https://normative_reference_dictionary.academic.ru/79941/транспортная_услуга) и являются однородными по отношению ко всем услугам 39 класса МКТУ *«прокат автомобилей; прокат транспортных средств; авиаперевозки; аренда водного транспорта; услуги водителей; организация путешествий; экскурсии [туризм]»* противопоставленного товарного знака (2), поскольку они имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, совместно встречаются в гражданском обороте.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 39 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака (2).

На основании изложенного, у коллегии есть основания полагать, что оспариваемый товарный знак (1) не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда гаражей; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; посредничество при перевозках; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат навигационных систем; услуги каршеринга; услуги транспортные; хранение транспортных средств».

В отношении оспариваемых товаров 06, 09, 12, 28, услуг 37 классов МКТУ оспариваемый товарный знак (1) не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как было установлено выше.

Представленные распечатки Интернет-сайтов транспортных компаний [4] датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака и не могут быть положены в основу выводов коллегии о признании однородными услуг по прокату контейнеров и транспортных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда гаражей; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; посредничество при перевозках; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат навигационных систем; услуги каршеринга; услуги транспортные; хранение транспортных средств».