


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2020, поданное ООО «ЮРАЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707785, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2019707785 было подано 25.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 07, 09, 12 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707785 было принято 07.09.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком «УРАЛ», зарегистрированным под №28 (1), дата, с которой товарный знак признан общеизвестным – 11.01.2001, на имя Акционерного общества «ААЦ-инвест», 143966, Московская обл., г. Реутов, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №731824 (2), приоритет от 10.01.2019, на имя Горелого Евгения Анатольевича, 454071, г. Челябинск, в отношении однородных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №724020 (3), приоритет от 09.10.2018, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Урал», 620146, г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «УРАЛ URAL» св. №734634 (4), приоритет от 10.09.2018, на имя Акционерного общества «ААЦ-инвест», 143966, Московская область, г.Реутов, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №715310 (5), приоритет от 27.08.2018, на имя Максютова Гаяза Нурисламовича, 450030, г.Уфа, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «URAL», св. №730862 (6), приоритет от 09.10.2017, на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Урал Тойз», 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «УРАЛ» / «URAL», св. № 637874 (7) приоритет от 01.12.2016, св. № 622606 (8) приоритет от 11.01.2016, св. №№ 564065 (9), № 564064 (10), 575052 (11), приоритет от 09.04.2014, св. № 563860 (12), приоритет от 04.03.2014, св. № 557995 (13), приоритет от 26.11.2013, на имя Акционерного общества «Автомобильный завод «УРАЛ», 456304, Челябинская область, г. Миасс, в отношении однородных товаров и услуг 04, 07, 12, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №602588 (14), приоритет от 30.12.2015, на имя Акционерного общества «ГРС Урал», 620137, г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- с товарным знаком «УРАЛ» св. № 575907 (15), приоритет от 27.05.2014, на имя Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Искра», 614038, г. Пермь, в отношении однородных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №569197 (16), приоритет от 03.03.2014, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Урал-Цемент», 454084, г. Челябинск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №566537 (17), приоритет от 16.12.2013, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр систем транспортной автоматики «Логика», 620089, г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «URAL», св. №556185 (18), приоритет от 10.12.2013, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АйТиИ Экспо», 107140, Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №554592 (19), приоритет от 02.10.2013, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Уралполимергрупп», 620049, Свердловская область, г.Екатеринбург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «УРАЛ», св. №556013 (20), приоритет от 05.09.2013, св. № 461145 (21), приоритет от 23.08.2010, на имя Открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Урал», 620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №518004 (21), приоритет от 15.11.2012, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Энерджи Моторс», 614065, Пермский край, Пермский р-н, Савинское с/п, дер. Хмели, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «URAL», св. №491653 (22), приоритет от 11.04.2012, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы», 624090, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «УРАЛ», св. №312237 (23), приоритет от 29.03.2005, на имя Общества с ограниченной ответственностью «НИКА», 614022, Пермский край, г.Пермь, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «URAL», св. №237167 (24), приоритет от 29.08.2000, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПК Ирбитский мотоциклетный завод», 623851, Свердловская обл., г. Ирбит, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «AUTOPARTS» является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.10.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что заявленное на регистрацию обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками «УРАЛ» и/или «URAL», поскольку слово «YURAL» в русской транскрипции читается как «ЮРАЛ», а не как УРАЛ / URAL: буква «У/U», вопреки буквенному написанию, не произносится, и словосочетание букв YU латинского (английского) алфавита читается как буква «Ю» на кириллице, что

подтверждается ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) «Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом», таблицами 4 и 5, в соответствии с которыми буква кириллического алфавита «Ю», пишется и произносится в латинском (английском) алфавите как «YU».

Кроме того, «ЮРАЛ» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя - ООО «ЮРАЛ», с 22 марта 2003 года, т.е. с момента государственной регистрации, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Фирменное наименование заявителя возникло намного ранее, чем подавляющее большинство противопоставленных товарных знаков УРАЛ/URAL (регистрация с 2005 г. по 2019 г.).

Слово «ЮРАЛ» является вымышленным, образованным от первых букв имен первоначальных учредителей (инвесторов) компании: Киселева Юрия Викторовича и Кунавина Алексея Николаевича, Юрий (Yuri - англ.) и Алексей (Alex-англ.) Производное от YURi и ALex, и породило единое фирменное наименование (обозначение) YURAL / ЮРАЛ. Фирменное наименование «YURAL» на английском языке (латинице) включено в ЕГРЮЛ с момента регистрации Общества.

Заявитель обращает внимание на наличие полностью сходных товарных знаков «УРАЛ / URAL» у семнадцати различных хозяйствующих субъектов, что не ущемляет их взаимных прав. При этом в период с 2017 года по 2019 год Федеральной службой по интеллектуальной собственности было зарегистрировано семь полностью идентичных товарных знаков «УРАЛ / URAL» в интересах никак не связанных между собой хозяйствующих субъектов.

Заявитель считает целесообразным уточнить перечень товаров и услуг, заявленных на регистрацию товарного знака, исключив из него все товары 04, 07, 09, 12 классов МКТУ, и просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- текст ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95);
- выписка из ЕГРЮЛ.

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

С учетом даты (25.02.2019) поступления заявки №2019707785 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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 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; 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 настоящем пункте, 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «YURAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, расположенное ниже слово «AUTOPARTS», выполненное также заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера, для которого заявитель не испрашивает правовую охрану, а также изобразительный элемент в виде изогнутых линий огибающих словесные элементы.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в голубом цвете в отношении следующего скорректированного перечня:

**35 класс - консультации по вопросам организации и управления бизнесом; маркетинг; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].**



Заявитель согласен с включением словесного элемента «AUTOPARTS» (перевод на русский язык «автомобильные запчасти») в состав товарного знака в качестве неохраняемого, что было им указано при подаче заявки на товарный знак.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень, исключив из него все товары, в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2019707785 выступают только товарные знаки, которые охраняются в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, поскольку доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «YURAL», при анализе с противопоставленными товарными знаками, включающими словесные элементы «УРАЛ»/ «URAL», сравнению подлежат именно словесные элементы «YURAL» - «URAL» - «УРАЛ», играющие основную индивидуализирующую роль, способствующую осуществлению основной функции товарного знака. При этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.


Сравнительный анализ доминирующих словесных элементов показал, что они характеризуются фонетическим сходством, обусловленным наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в частности, близостью звуков YU/ U – Ю/У, расположенных в начальной позиции, и полным совпадением звуков и звукосочетаний RAL – РАЛ, расположенных в конечной части.

Кроме того, несмотря на то, что слово «YURAL» не является лексической единицей основных европейских языков, оно способно вызывать в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации со словом «URAL», благодаря высокой степени визуального сходства, обусловленного полным вхождением одного слова в другое, даже несмотря на наличие буквы «Y», расположенной в начальной части доминирующего словесного элемента.

Вместе с тем, представляется, что наличие смыслового значения в слове «УРАЛ», хорошо знакомого среднему российскому потребителю, определяет общий вывод об отсутствии сходства между словами «YURAL» и «УРАЛ».

Таким образом, из массива противопоставленных товарных знаков следует выделить следующие товарные знаки:



- товарный знак «  » по свидетельству №730862, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ: менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.

- товарный знак « **URAL** » по свидетельству №622606, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ: аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; макетирование рекламы, оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная.

- товарный знак « **U R A L** » по свидетельству №564064, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети.

- товарный знак « **U r a l** » по свидетельству №564065, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети.



- товарный знак «Build Ural» по свидетельству №556185, представляющий собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «Build» исключен из правовой охраны, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; экспертиза деловая.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ (консультации по вопросам организации и управления бизнесом; маркетинг; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 35 класса МКТУ (менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса), в отношении которых охраняется товарный знак №730862, услугам 35 класса МКТУ (информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №556185, услугам 35 класса МКТУ (исследования маркетинговые), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 622606, услугам 35 класса МКТУ (демонстрация товаров), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №564064 и №564065, поскольку соотносятся между собой как вид – род в рамках одних родовых групп услуг в сфере бизнеса и услуг по продвижению товаров, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями и каналами их оказания.

Анализируя услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, коллегия отмечает, что под продвижением товаров понимается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров, ввиду чего услуги, связанные с демонстрацией товаров, предоставлением места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, услуги, относящиеся к торговой деятельности, в том числе через Интернет – магазины,

являются однородными услугами, которые характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных услуг 35 классов МКТУ способны вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707785, следует признать обоснованным.

Ссылка заявителя на регистрации сходных товарных знаков на имя различных хозяйствующих субъектов не может выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом не всегда имеются сведения о том, что решения о регистрации приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2020.**