

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС", Калужская область, г. Калуга, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754387, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021754387 с приоритетом от 26.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ «изделия из обычных металлов художественные; поддоны грузовые металлические; поддоны для

*транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические», 08 класса МКТУ «ключи [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты], и услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; обработка антакоррозионная; обработка антакоррозионная транспортных средств; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; прокат строительной техники; работы малярные внутренние и наружные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; уборка зданий [внутренняя]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».*

Роспатентом 09.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021754387 в отношении заявленных товаров и услуг 06, 08, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**veles-sib**», по свидетельству №842989 (1), с приоритетом от 15.01.2021, зарегистрированным на имя ООО «Производственная компания «Велес-Сиб», Новосибирская область, г. Искитим, в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ;

- товарными знаками «**VELES**» и «**VELES**» по свидетельствам №852918 (2), с приоритетом от 25.11.2020; № 852917(3), с

приоритетом от 25.11.2020, зарегистрированных на имя АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Алтайский край, город Новоалтайск, в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- товарными знаками «**ВЕЛЕС**», «**VELES**» по свидетельствам №327267(4), с приоритетом от 15.12.2005, срок действия продлен до 15.12.2025, №347337 (5), с приоритетом от 20.04.2006, срок действия продлен до 20.04.2026, зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Бугаенко Дмитрия Витальевича, Москва, в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- товарным знаком «**VELLES** » по свидетельству № 236635 (6), с приоритетом от 13.06.2001, срок действия продлен до 13.06.2031, зарегистрированным на имя АО «Производственно-коммерческая фирма «ВЕЛЛЕС», Москва, в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 08 класса МКТУ;

- товарным знаком «**ВЕЛЛЕС** » по свидетельству № 209202 (7), с приоритетом от 12.01.2000, срок действия продлен до 12.01.2030, зарегистрированным на имя АО «Производственно-коммерческая фирма «ВЕЛЛЕС», Москва, в отношении товаров 08 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 08 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает на тот факт, что исходя из сведений ЕГРЮЛ области деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков отличаются, а кроме того следует учитывать территориальную удаленность и разные часовые пояса, что исключает

возможность введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение является комбинированным, что в большой степени отличает его от противопоставленных товарных знаков, которые состоят только из слов;
- заявитель считает, что экспертизой не доказана однородность товаров и услуг, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя предоставления о принадлежности товаров и услуг одному и тому же изготовителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных к регистрации товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.08.2021) поступления заявки №2021754387 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранныспособности 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 заявлении обозначении.

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

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021754387



заявлено комбинированное обозначение «», которое включает стилизованное изображение щита и словесный элемент «ВЕЛЕС», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 08, 37 классов МКТУ, указанных в материалах заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки (1-7) со словесными элементами «ВЕЛЕС» / «VELES» / «ВЕЛЛЕС» / «VELLES», а

именно: «**veles-sib**» по свидетельству №842989 (1), «**VELES**» по

свидетельству №852918 (2),

«**VELES**» по свидетельству №

852917 (3), «**ВЕЛЕС**» по свидетельству №327267(4), «**VELES**» по свидетельству №347337 (5), «**VELLES**» по свидетельству №236635 (6), «**ВЕЛЛЕС**» по свидетельству № 209202 (7).

Правовая охрана знаков (2-5) действует, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ. Знак (1) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ. Знаки (6, 7) действуют, в том числе, в отношении товаров 08 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом которого следует признать слово «ВЕЛЕС», поскольку именно на нём акцентируется внимание потребителя и с него начинается восприятие знака в целом. Кроме того, именно словесный элемент больше запоминается потребителем, например, при прослушивании звуковой рекламы. В противопоставленных товарных знаках единственными индивидуализирующими элементами являются слова «ВЕЛЕС» / «VELES» / «ВЕЛЛЕС» / «VELLES» (касается знаков 2-7). В противопоставленном товарном знаке (1) словесный элемент «veles» находится в начальном положении, что приводит к большему вниманию потребителя и обуславливает вывод о его запоминаемости.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2021754387 и противопоставленных ему знаков (1-7) показал, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «ВЕЛЕС» / «VELES» / «ВЕЛЛЕС» / «VELLES» [ВЕ-ЛЕС], что обусловлено полным совпадением звуков, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Энциклопедический словарь) показал, что слово «Велес» означает - у древних славян-язычников: божество - покровитель домашнего скота и бог богатства.

## **veles-sib**

Коллегия отмечает, что словесные элементы знаков «

№842989 (1), «**VELES**» (2), «**VELES**» (3) и «**VELES**» (5), выполненные буквами латинского алфавита, воспринимаются как транслитерация слова «ВЕЛЕС», выполненного буквами русского алфавита и связи с чем, в сознании потребителя способно возникнуть то же семантическое значение (указанное выше по тексту).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1 – 5) являются семантически тождественными.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявлении обозначении изобразительного элемента. Необходимо принять во внимание тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (4 и 7) выполнены буквами одного и того же алфавита – русского, что сближает данные обозначение визуально.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-7) являются фонетически тождественными, при сравнении с противопоставленными знаками (1-5) установлено семантическое тождество, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (4 и 7) являются сходными графически, следовательно, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом. Вышеизложенное не позволяет коллегии признать степень сходства сравниваемых обозначений как низкую.

Анализ однородности представленных в сравниваемых перечнях товаров 06, 08 классов МКТУ и 37 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ «изделия из обычных металлов художественные; поддоны грузовые металлические; поддоны для

*транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические» являются однородными товарам 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), поскольку сравниваемые перечни содержат тождественные позиции.*

*Испрашиваемые товары 08 класса МКТУ «ключи [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]» являются однородными таким противопоставленным товарам 08 класса МКТУ как «ручные орудия и инструменты», содержащимся в перечнях знаков (6, 7), поскольку сравниваемые товары объединены общеродовым и общевидовым признаками (ручные орудия и инструменты), которые имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.*

*Часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; обработка антакоррозионная; обработка антакоррозионная транспортных средств; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» представляют собой комплекс услуг в сфере транспортного (машинного) обслуживания. Данные услуги являются однородными таким противопоставленном услугам 37 класса МКТУ «обслуживание техническое и ремонт машин сельскохозяйственных; обслуживание техническое транспортных средств», в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков (2 и 3).*

*Остальная часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «очистка зданий [наружной поверхности]; прокат строительной техники; работы малярные внутренние и наружные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; уборка зданий [внутренняя]» представляют собой комплекс услуг в сфере строительства, является однородной таким*

услугам 37 класса МКТУ как «кладка кирпича; склеивание обоями; прокат строительной техники; прокладка коммуникаций; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы штукатурные; строительство молов и дамб; строительство подводное».

Сравниваемые услуги 37 класса МКТУ объединены общеродовыми и общевидовыми признаками, представляют собой одни и те же услуги, имеют одно и то же назначение, могут оказываться одни и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое (касается знаков 1-7) и семантическое тождество (касается знаков 1-5) основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров и услуг 06, 08, 37 классов МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим (касается знаков 1-7) и семантическим (касается знаков 1-5) тождеством, и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06, 08 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что фактически сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков различаются, не может быть принят в качестве убедительного, поскольку анализ проводится в отношении тех товаров и услуг которым предоставлена правовая охрана.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2022.**