


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), рассмотрела поступившее 24.04.2023 возражение, поданное Азатяном Самвелом Аветисовичем, Краснодарский край, г. Новороссийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021740828, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021740828, поданной 30.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 23.06.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740828 в отношении заявленных товаров 06 и 19 классов МКТУ. В регистрации товарного знака для всех услуг 35, 39 классов МКТУ отказано. Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента от 23.06.2022, обосновано тем, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**НАПАРНИКИ**» по свидетельству № 686752 с приоритетом от 06.04.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Транспневматика Сервис», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**НАПАРНИК**» по свидетельству № 798844 с приоритетом от 13.09.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пилар», Вологодская обл., г. Вологда, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.06.2022.

В своем возражении заявитель отметил следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 798844 не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку отсутствуют фонетическое, графическое и смысловое сходство обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 686752 имеют фонетические, визуальные и смысловые отличия;

- для преодоления противопоставления товарного знака по свидетельству № 686752 заявитель обратился к правообладателю с просьбой выдать согласие на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 23.06.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 39 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия оспариваемого решения;
- (2) распечатка с сайта ООО «Траспневматика Сервис»;
- (3) копия электронного письма-обращения о получении письма-согласия.

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия ООО «Траспневматика Сервис», выданного 27.06.2023 (4), представлен в материалы дела на заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2021) подачи заявки № 2021740828 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «» по заявке № 2021740828 является комбинированным, представляет собой слово «НАПАРНИК», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с графической проработкой и выделением цветом второй буквы «А» словесного элемента. Словесный элемент подчеркнут горизонтальной линией. Обозначение выполнено в красном и синем цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 39 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в отношении всех заявленных услуг 35 и 39 классов МКТУ связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**НАПАРНИКИ**» по свидетельству № 686752 (приоритет: 06.04.2018) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный противопоставленный

товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

В связи с указанным противопоставлением коллегией принято во внимание следующее обстоятельство, которое не было известно при принятии Роспатентом решения от 23.06.2022.

Заявитель получил письменное согласие (4) ООО «Траспневматика Сервис», являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 686752, в котором сообщается о согласии указанного лица на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке № 2021740828 в отношении всех перечисленных в заявке товаров и услуг.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком.

Согласно распечатке (2) с сайта правообладателя противопоставленного товарного знака, сфера его деятельности связана с реализацией путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического электромеханического оборудования для управления движением, воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров иных товаров для подвижного состава железных дорог метрополитена и городского транспорта.

В свою очередь, заявитель осуществляет розничную торговлю товарами для строительства и ремонта (см. <https://bloknot-novorossiysk.ru/news/den-rozhdeniya-otmechaet-naparnik-a-podarki-poluch-1540642>).

С учетом вышесказанного оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется, в связи с чем представленное письмо-согласие правообладателя товарного знака по свидетельству № 686752 (4) позволяет снять имеющееся противопоставление.

Таким образом, препятствий для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ более не имеется.

В то же время регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ препятствует товарный знак иного правообладателя.



Противопоставленный товарный знак «**НАПАРНИК**» по свидетельству № 798844 (приоритет: 13.09.2019) является комбинированным, представляет собой композицию из изобразительных элементов и слова «НАПАРНИК», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, размещенными на фоне красной плашки в форме параллелограмма, размещенной в нижней части композиции. Изобразительная часть представлена стилизованными силуэтами двух людей, выполняющих совместную работу, с размещением над ними стилизованной шестерни, внутри которой размещены стилизованные изображения инструментов. Вся композиция обрамлена ломаной линией. Данный противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 08, 12 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом в силу тождества словесных элементов «НАПАРНИК», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в каждом из сопоставляемых обозначений.

Следовательно, имеют место признаки фонетического и смыслового тождества сравниваемых обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то он является второстепенным, поскольку нет никаких оснований полагать, что в составе заявленного обозначения слово «НАПАРНИК» имеет иное восприятие, нежели то, которое определяется впечатлением от противопоставленного товарного знака (напарник – работник, исполняющий свои обязанности в паре с другим, см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <https://dic.academic.ru>).

Анализ однородности заявленных услуг 39 класса МКТУ и услуг, имеющих в перечне регистрации № 798844, показал следующее.

Заявленные услуги *«предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; предоставление информации об услугах хранения»* однородны услугам *«информация о движении; информация по вопросам перевозок; предоставление информации в области маршрутов движения; информация по вопросам хранения товаров на складах»* противопоставленной регистрации № 798844, поскольку они имеют общую родовую принадлежность, совпадают по виду и назначению, имеют одинаковые условия оказания, являются взаимодополняемыми.

Заявленные услуги *«бронирование транспортных средств; логистика транспортная; посредничество при перевозках; служба лоцманская; управление шлюзами»* являются услугами по организации перевозок и управления на транспорте, однородны услугам *«логистика транспортная; посредничество при перевозках»*, поскольку соотносятся с ними как вид-род, как следствие, имеют одинаковое назначение.

Услуги *«бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; сопровождение путешественников; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; организация круизов; услуги транспортные для экскурсий; перевозка путешественников; перевозки пассажирские»* однородны услугам *«организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация транспорта для туристических маршрутов»* противопоставленной регистрации № 798844, так как имеют одинаковые назначение, условия оказания и круг потребителей, совпадают по роду, являются взаимодополняемыми.

Услуги *«посредничество в морских перевозках; перевозки морские; перевозки речным транспортом; перевозки водным транспортом; служба ледокольная;*

услуги водного прогулочного транспорта» однородны услугам «посредничество в морских перевозках; перевозки морские; перевозки водным транспортом; перевозки речным транспортом», так как совпадают или соотносятся как вид-род.

Заявление услуги «аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; аренда тракторов; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат кресел-колясок; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сервисы по совместному использованию автомобилей; услуги каршеринга; сервисы карпулинга» однородны услугам «прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат транспортных средств; услуги каршеринга», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, ввиду их одинакового назначения, общих условий оказания и круга потребителей, общей родовой принадлежности.

Услуги «доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; франкирование корреспонденции», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей и условиям оказания противопоставленным услугам «услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; франкирование корреспонденции».

Заявленные услуги «прокат контейнеров для хранения; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; услуги хранения багажа; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; аренда погребов винных электрических; аренда складов» однородны услугам «прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах», указанным в перечне регистрации № 798844, поскольку имеют место такие признаки

однородности услуг, как род, вид, назначение, условия оказания, круг потребителей, взаимодополняемость и взаимозаменяемость.

Заявленные товары *«аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; услуги автостоянок»* однородны такой услуге противопоставленного перечня как *«услуги автостоянок»* в силу одинакового назначения услуг, а также совпадения их по роду, кругу потребителей и условиям оказания.

Услуги *«авиаперевозки; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; операции спасательные [транспорт]; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромках; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки железнодорожные; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество при фрахтовании; сбор вторсырья [транспорт]; услуги такси; услуги транспортные; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; экспедирование грузов»* заявленного перечня однородны услугам *«перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; сбор вторсырья [транспорт]; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; экспедирование грузов»*, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному роду, совпадают по виду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Заявленные услуги *«бутилирование; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; загрузка торговых аппаратов; расфасовка товаров; пополнение банкоматов наличными деньгами; упаковка товаров; услуги по упаковке»*

подарков; услуга розлива в бутылки» однородны противопоставленным услугам того же рода, вида и назначения *«работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров»*.

Заявленные услуги *«услуги водителей»* однородны услуге *«услуги водителей»* противопоставленной регистрации, поскольку совпадают.

Вместе с тем услуги 39 класса МКТУ *«водораспределение; водоснабжение; запуск спутников для третьих лиц; пилотирование гражданских дронов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; распределение электроэнергии; распределение энергии; транспортировка трубопроводная; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные»* могут быть признаны неоднородными услугам противопоставленной регистрации.

Так, *«водораспределение; водоснабжение; распределение электроэнергии; распределение энергии; транспортировка трубопроводная»*, хотя и представляют собой перемещение / транспортирование жидкостей и жидких веществ, однако имеют качестве иной способ оказания, связаны с распределением природных ресурсов, имеют иной круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми и / или взаимодополняемыми услугам перевозки / транспортировки, указанным в противопоставленном перечне.

Услуги *«запуск спутников для третьих лиц; пилотирование гражданских дронов»* относятся к услугам, связанным с экспликацией летательных аппаратов, что определяет особый порядок оказания услуг. Кроме того, назначение этих услуг связано с не с перевозкой, а с предоставлением услуг по обеспечению связью, сбору информации, в частности аэрофотосъемке, моделированию и созданию карт местности, инспекции объектов или решению других задач, например, по распылению удобрений.

Услуги *«прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов»* относятся к прокату средств для подводного снаряжения, то есть предметов, не относящихся к транспорту и не предназначенных для транспортирования кого-, чего-либо. Аналогично, услуги *«услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию*

судов; услуги спасательные подводные» имеют своим назначением спасание, то есть оказание помощи при угрозе смерти, утраты или уничтожения. Разное назначение данных услуг и услуг противопоставленной регистрации определяет отсутствие их однородности по причине разных условий оказания, разного круга потребителей, отсутствия признаков взаимодополняемости, взаимозаменяемости.

Таким образом, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названной части услуг 39 класса МКТУ, признанных неоднородными услугам противопоставленной регистрации № 798844, а также в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с предоставлением письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 686752.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2023, изменить решение Роспатента от 23.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021740828.