



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2023, поданное Аглиуллиным М.Г., г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736672 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022736672, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №1432936 с приоритетом от 02.08.2018, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «ZHEJIANG HUARUI TOOLS., CO., LTD.», Китай, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения испрашивается только в отношении товаров, представляющих собой машины и оборудование, предназначенные для окрашивания, окрасочных работ, тогда как противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся к сельскохозяйственной технике;

- сельскохозяйственная техника («Agricultural machines») – это машины и оборудование, предназначенные для выполнения различных сельскохозяйственных и других видов работ в растениеводстве, садоводстве, огородничестве. Целью использования сельскохозяйственной техники является повышение производительности труда в сельском хозяйстве путём механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов. К сельскохозяйственной технике относятся: техника для земледелия, техника для животноводства, техника для мелиоративных работ;

- заявленные товары 07 класса МКТУ не соотносятся с сельскохозяйственной техникой как род-вид. Имеют отличное от сельскохозяйственных машин функциональное назначение, поскольку не предназначены для сельскохозяйственных работ, не применяются в животноводстве и земледелии. Сравнимые товары не являются для потребителей взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. Сравнимые товары имеют различный круг потребителей. Потребителями сельскохозяйственной техники являются крестьянско-фермерские хозяйства, фермеры, занимающиеся сельскохозяйственными работами, животноводческие и другие сельскохозяйственные предприятия. Машины для

крашения, аэрографы, распылители и другое оборудование для окрасочных работ применяются для окрашивания изделий и продукции транспортного машиностроения, железнодорожной, электротехнической, металлургической отрасли, судостроения, авиационной, нефтегазовой промышленности. Круг потребителей заявленных товаров для окрашивания составляют промышленные предприятия, предприятия и компании, осуществляющие сервисное обслуживание (например, станции технического обслуживания автомобилей). Сравнимые товары являются товарами производственно-технического назначения, предназначены для ограниченных кругов потребителей, включающих специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Окраска представляет собой важную часть технологического процесса на предприятиях широкого круга отраслей промышленности. При этом машины для окраски не сможет применять человек, не обладающий специальными знаниями, поскольку при окрашивании важно не только оборудование, но и метод окрашивания, условия нанесения покрасочных материалов, вид лакокрасочного материала, класс покрытия, габариты, конфигурации, материалы изделий, тип производства и другие параметры, обычно неизвестные рядовому потребителю товаров широкого пользования или фермеру, занимающемуся сельским хозяйством. Сравнимые товары являются сложным техническим оборудованием, сложной трудоемкой техникой. Технологии производства сравнимых товаров отличаются. Сравнимые товары являются товарами длительного использования, что подразумевает внимательное отношение потребителей к их выбору. При приобретении сложной техники потребитель также обращает особое внимание на информацию о производителе, поскольку такие товары длительного пользования требуют постоянного технического обслуживания специалистами, которые обладают специальными знаниями, для поддержания работоспособности. Кроме того, все сравнимые товары являются дорогостоящими, что также повышает внимательность покупателей при их покупке;

- с учетом изложенного, заявленные товары 07 класса МКТУ не являются однородными товарам 07 класса МКТУ, для которых охраняется

противопоставленная международная регистрация, поскольку относятся к разным родам и видам товаров, имеют различные цели применения, различное функциональное назначение, имеют различные круги потребителей и не являются для потребителей взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. Как следует из положений Кодекса и неоднократно указывалось Судом по интеллектуальным правам, даже высокая степень сходства сравниваемых обозначений не может компенсировать отсутствие однородности товаров;

- правообладатель международной регистрации № 1432936 занимается только садовыми инструментами (бензиновая цепная пила, кусторез, земляной бурильщик, триммер для живой изгороди), для которых зарегистрирован противопоставленный знак. Указанное подтверждается сведениями, размещенными на официальных сайтах компании в сети Интернет <https://www.huaruitools.cn/>, <https://ru.hrgardentools.com/products>. Компания не занимается производством или реализацией машин и оборудования для окрасочных работ. Заявитель по заявке - Аглиуллин Марат Габдуллович - занимается только оборудованием для окраски, что напрямую следует из заявленного перечня товаров. Угроза смешения обозначений в сознании потребителя отсутствует, поскольку правообладатель противопоставленной международной регистрации и заявитель по заявке занимаются различной деятельностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка словарно-справочных источников информации;
2. Скриншоты сайта компании «ZHEJIANG ANPU CONSULTANCY LTD».

На заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2023, коллегия к протоколу были приобщены материалы из сети Интернет, касающиеся однородности товаров,

содержащимся в перечне товарного знака по заявке №2022736672, а также противопоставленного ему знака по международной регистрации № 1432936.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.06.2022) поступления заявки №2022736672 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

COLO

Заявленное обозначение «**COLO**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «colo», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из пересекающей буквы данного элемента изогнутой линии. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) показал, что словесный элемент «colo» переводится с латинского на русский язык как «обрабатывать; возделывать; чтить; почитать», с итальянского на русский язык как «веялка, решето, сито», с португальского на русский язык как «шея, грудь; горлышко бутылки». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был

противопоставлен комбинированный знак «», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они обладают высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав фонетически тождественного словесного элемента «colo», способного вызывать одни и те же ассоциации при их восприятии, а также выполненного буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «аэрографы для нанесения краски; распылители автоматические для электростатического окрашивания; машины для окрасочных работ; машины для окраски методом погружения; машины для электростатического нанесения покрытий; распылители для нанесения порошковых покрытий; краскораспылители; оборудование для электростатической покраски; оборудование для электростатического нанесения порошковых покрытий; оборудование электростатическое для нанесения порошковых покрытий; машины для крашения», которые относятся к машинам и оборудованию для окрашивания.

Противопоставленный знак охраняется в отношении товаров 07 класса МКТУ «agricultural machines; woodworking machines; saws [machines]; engraving machines; electric hammers; chain saws; cutting machines; dynamos» («сельскохозяйственные машины; деревообрабатывающие станки; пилы [машины]; гравировальные станки; электрические молотки; цепные пилы; режущие машины; генераторы постоянного тока»).

В отношении однородности упомянутых видов товаров коллегией было установлено следующее.

Коллегией была выявлена информация (см., например, <https://www.zsouglich.ru/>, <https://promtex-21.ru/shop/> и др.) о том, что предприятия, осуществляющие производство окрасочного оборудования, осуществляют также производство оборудования для обработки металла (включая его плазменную и лазерную резку), молотков, деревообрабатывающего оборудования, которые присутствуют в перечне товаров 07 класса МКТУ («woodworking machines; engraving machines; cutting machines; electric hammers; cutting machines» («деревообрабатывающие станки; гравировальные машины; режущие машины; электрические молотки; режущие машины»)) противопоставленной регистрации. Изложенное обуславливает вывод о том, что все заявленные и упомянутые выше противопоставленные виды товаров могут быть произведены одним лицом. Продажа данных товаров на одних и тех же сайтах обуславливает вывод об одинаковых каналах их реализации, возможности их совместной продажи. Более

того, согласно сайтам (<https://speco.ru/services/metalloobrabotka/>, <https://www.wood.ru/ru/otdel06.html>, <https://mclaser.ru/blog/gravirovka-okrashennoy-fanery.html>) сравниваемые виды товаров могут быть использованы на одном и том же предприятии, и, следовательно, имеют возможность их совместного применения. С учетом изложенного, упомянутые виды товаров признаются однородными между собой ввиду их совместного производства, реализации и использования.

Признаками однородности обладают и заявленные товары 07 класса МКТУ, а также товары 07 класса МКТУ «saws [machines]; electric hammers; chain saws; cutting machines; dynamos» («пилы [машины]; электрические молотки; цепные пилы; режущие машины») противопоставленного знака. Так, сравниваемые товары характеризуют одинаковые условия реализации (в магазинах, специализирующихся на строительных оборудовании и технике, см., например, <https://www.vseinstrumenti.ru/category/stroitelnoe-oborudovanie-i-tehnika-6477/>), а также один круг потребителей (лица, заинтересованные в проведении строительных, ремонтных работ). Окрасочное оборудование может иметь совместное применение со строительными, отделочными товарами, следовательно, данные виды товаров могут быть взаимодополняемыми при проведении бытовых и профессиональных строительных работ. Также совместно могут осуществляться столярные и малярные работы (см., например, <https://mofasad.ru/uslugifabriki>, <https://raspilraskroy.ru/pokraska-mdf#!/tab/414783230-1> и др.). Таким образом, данная группа товаров характеризуется возможностью совместного использования, одинаковыми каналами реализации, кругом потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых охраняется противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, основанное на тождестве их индивидуализирующих элементов «solo», а также однородность упомянутых выше товаров 07 класса МКТУ, что может привести к вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и охраняется противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2023.