

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2022, поданное компанией Гигант ГмбХ (Gigant GmbH), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580514 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Gigant» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.10.2020 за №1580514 в отношении товаров 06, 12, 42 классов МКТУ на имя компании Гигант ГмбХ (Gigant GmbH), Германия.

Роспатентом 04.02.2022 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580514 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ. В отношении всех товаров 06 и 12 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580514 (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 28.05.2021 было указано, что знак по международной регистрации №1580514 для всех товаров 06 и 12 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

Gigant

- с обозначением «**Gigant**» (1), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020712441 с приоритетом от 08.10.2019, правовая охрана которому испрашивается на имя ООО «ВсеИнструменты.ру», Москва, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

Gigant

- со знаком «**Gigant**» по свидетельству №746320 (2) с приоритетом от 30.11.2018, правовая охрана которому предоставлена на ООО «ВсеИнструменты.ру», Москва, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- со знаком «ГИГАНТ» по свидетельству №792621 (3) с приоритетом от 31.10.2000, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «ВсеИнструменты.ру», Москва, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;



- со знаком «**ГИГАНТ**» по свидетельству №348993 (4) с приоритетом от 13.02.2007, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Шининвест», г. Челябинск, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 30.03.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных знаков (1 - 4) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1580514 на территории Российской Федерации.

ООО «Шининвест» предоставил письмо-согласие в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров 06 и 12 классов МКТУ. Кроме того, в возражении указано, что ООО «Шининвест» не использовал противопоставленный товарный знак по свидетельству №348993 в своей коммерческой деятельности, в том числе, в отношении товаров 06 и 12 классов МКТУ. В связи с этим, товарный знак (4) не является широко известным потребителям и, как следствие, не может ассоциироваться у потребителей с ООО «Шининвест». Более того, ввиду оригинально выполненной композиции, наличия

дополнительных элементов (изобразительного элемента и словесных элементов) и цветографического исполнения противопоставленного товарного знака (4), можно сделать однозначный вывод об отсутствии сходства со словесным знаком по международной регистрации №1580514, которое могло бы привести к введению потребителя в заблуждение относительно товаров или их изготовителя, даже если бы правообладатель использовал указанный товарный знак.

Согласно доводам возражения, ООО «Всеинструменты.ру» также предоставило письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1580514 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ «fittings of metal for compressed air ducts; cotter pins; containers of metal for compressed gases or liquids; sheets and plates of metal; bolts of metal; springs; sealing caps of metal; metal hinges; pipes and tubes of metal» («арматура металлическая для воздухопроводов сжатого воздуха; шплинты; емкости из металла для сжатых газов или жидкостей; листы и пластины из металла; болты из металла; пружины; заглушки из металла; металлические петли; трубы и трубки из металла»).

При этом, вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и «старшего» товарного знака. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств, но главным образом от различительной способности знака с более ранним приоритетом. Иными словами, угроза смешения может возникнуть только при условии, что потребители уже хорошо знакомы со «старшим» товарным знаком и его продукцией, маркированной таким знаком. Только тогда, в случае появления на рынке товаров, маркированных «похожим» товарным знаком, потребители могут предположить, что такие товары также произведены правообладателем «старшего» товарного знака. В случае же отсутствия на рынке товаров, маркированных «старшим» товарным знаком, очевидно, что при восприятии обозначения с более поздним приоритетом у потребителя не возникает каких-либо ассоциаций с правообладателем такого «старшего» знака. Как следствие, вероятность введения потребителя в заблуждение в таком случае отсутствует в принципе.

В предварительном отказе экспертизой не было представлено каких-либо доказательств возможности введения потребителя в заблуждение в случае предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1580514, как и не было представлено каких-либо подтверждений, что противопоставленные товарные знаки приобрели широкую известность на рынке среди потребителей. В результате поиска по

открытым источникам в сети Интернет какой-либо информации относительно использования ООО «ВсеИнструменты.ру» противопоставленных товарных знаков (1-3) применительно к товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1580514, тем более длительного использования, также выявлено не было. С учетом данных обстоятельств говорить о том, что противопоставленные товарные знаки (1-3) широко известны среди потребителей в отношении спорных товаров и услуг и ассоциируются с ООО «ВсеИнструменты.ру», не представляется возможным. Согласно информации, представленной в сети Интернет и на официальном сайте <https://www.vseinstrumenti.ru>, ООО «ВсеИнструменты.ру» является одним из крупнейших интернет-гипермаркетов в России в сегменте товаров для ремонта, строительства и дачи. Заявитель же входит в группу компаний Crone Group (Кроун Групп), и уже более 60 лет занимает лидирующую позицию на европейском рынке комплектующих для прицепов, полуприцепов и прочего коммерческого транспорта. Продукция заявителя уже приобрела известность на российском рынке как товар высокого качества, а обозначение, индивидуализирующее такие товары - различительную способность.

Ввиду того, что область деятельности заявителя связана исключительно с коммерческим автотранспортом, основными клиентами (потребителями) являются транспортные компании, компании, занимающиеся грузовыми перевозками. Приведенные выше сведения, свидетельствуют о том, что сравниваемые обозначения предназначены для сопровождения в гражданском обороте различных по виду и назначению товаров и услуг. Указанные обстоятельства исключают введение потребителей в заблуждение при восприятии потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Область деятельности заявителя относится к иному сегменту рынка и не является конкурирующей с областью деятельности правообладателя. Товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №158514, являются узкопрофильными товарами, используемыми в индустрии грузовых автомобилей, для сборки и ремонта таких автомобилей. Степень внимательности потребителей, определяемая ценовой категорией и направленностью товаров, не являющихся товарами каждодневного спроса (бытовые товары), исключает вероятность смешения в сознании потребителей таких товаров и их производителей, что свидетельствует об отсутствии реальной угрозы смешения.

К возражению, а также к дополнительным материалам к возражению, приложены оригиналы писем-согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1-4).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580514 в отношении всех товаров и услуг 12 и 42 классов МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ «fittings of metal for compressed air ducts; cotter pins; containers of metal for compressed gases or liquids; sheets and plates of metal; bolts of metal; springs; sealing caps of metal; metal hinges; pipes and tubes of metal» («арматура металлическая для воздухопроводов сжатого воздуха; шплинты; емкости из металла для сжатых газов или жидкостей; листы и пластины из металла; болты из металла; пружины; заглушки из металла; металлические петли; трубы и трубки из металла»).

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

С учетом даты приоритета (08.10.2020) знака по международной регистрации №1580514 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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).

Знак «**Gigant**» по международной регистрации №1580514 с приоритетом от 08.10.2020 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «G» - заглавная. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении всех товаров и услуг 12, 42 классов МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ «fittings of metal for compressed air ducts; cotter pins; containers of metal for compressed gases or liquids; sheets and plates of metal; bolts of metal; springs; sealing caps of metal; metal hinges; pipes and tubes of metal» («арматура металлическая для воздухопроводов сжатого воздуха; шпильки; емкости из металла для сжатых газов или жидкостей; листы и пластины из металла; болты из металла; пружины; заглушки из металла; металлические петли; трубы и трубки из металла»).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1580514 были противопоставлены комбинированные и словесные знаки

« **Gigant** » (1), « **Gigant** » (2), «**ГИГАНТ**»



(3), « **ГИГАНТ** » (4). Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ. Знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ, знаки (3-4) зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменных согласий от правообладателей противопоставленных знаков (1-4), в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580514. ООО «Шининвест» выражает согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1580514 в отношении всех товаров 06, 12 классов МКТУ. ООО «Всеинструменты.ру» не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1580514 в

отношении всех товаров 12 класса МКТУ, а также товаров 06 класса МКТУ «fittings of metal for compressed air ducts; cotter pins; containers of metal for compressed gases or liquids; sheets and plates of metal; bolts of metal; springs; sealing caps of metal; metal hinges; pipes and tubes of metal» («арматура металлическая для воздуховодов сжатого воздуха; шпильки; емкости из металла для сжатых газов или жидкостей; листы и пластины из металла; болты из металла; пружины; заглушки из металла; металлические петли; трубы и трубки из металла»).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, знак «**Gigant**» по международной регистрации №1580514 и противопоставленные знаки «**Gigant**» (1),

«**Gigant**

» (2), «**ГИГАНТ**» (3), «



»

(4) не тождественны, при этом противопоставленные знаки (3-4) не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1- 4), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2022, отменить решение Роспатента от 04.02.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580514 в отношении товаров 09 класса МКТУ «fittings of metal for compressed air ducts; cotter pins; containers of metal for compressed gases or liquids; sheets and plates of metal; bolts of metal; springs; sealing caps of metal; metal hinges; pipes and tubes of metal», товаров 12 класса МКТУ «vehicles, utility vehicles, axle units and axle systems for utility vehicles, lorry trailers and semi-trailers; suspension systems, including pneumatic cushioning spring systems; vehicle brake systems; vehicle framework and chassis bolsters; compressed air reservoirs and tanks for vehicles; drawbars for utility vehicles and lorry trailers; components and parts for the aforesaid goods, in particular axle journals, trailer hitches for vehicles, brake discs, brake drums and brake linings for vehicles, chassis for vehicles, shock absorbers for vehicles, vehicle suspension springs, housings for parts of land vehicles (except for motors and engines), gears for land vehicles, hydraulic and pneumatic circuits for vehicles, control wires, brake linkage; all the aforesaid goods other than tyres for vehicles of all kinds, parts and fittings for tyres», услуг 42 класса МКТУ «scientific and technological services and research and design relating thereto; engineering, technical construction consultancy; research and development of new products for others; product research and development; surveying; materials testing; technical project studies, quality control, all the aforesaid services included in this class limited to vehicle-specific applications».