

**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 возражение, поступившее 30.11.2022, поданное АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732504 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

# Панцирь-С1

Обозначение «» по заявке №2021732504, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.09.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ «батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; бумеранги; воланы для игры в бадминтон; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины/пазлы; голубки из глины [мишени]/тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; дельтапланы; джойстики для видеоигр; домино; змеи бумажные; калейдоскопы; краскораспылители [спортивные принадлежности]/оружие для

пейнтбола [спортивные принадлежности]; матрешки; мишени; мишени электронные; парaplаны; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий». В отношении иной части товаров 28 классов МКТУ «модели масштабные сборные; модели транспортных средств масштабные» Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения тождественно с товарным знаком «панцирь-с1», зарегистрированным по свидетельству №819429 с приоритетом от 07.09.2020 на имя ООО "Мир Увлечений", Москва.

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

- товары 28 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются однородными;

- согласно данным из открытых Интернет - источников основным видом деятельности ООО «Мир Увлечений», на имя которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству №819429, является торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах. Указанные виды деятельности не однородны деятельности заявителя, в связи с чем сравниваемые товары 28 класса МКТУ не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю) по причине их природы и назначения.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на заявителя;

4. Копия заявки АО «КБП» на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «ПАНЦИРЬ-С1» от 25.05.2021 за № 24331-21/УИР;

5. Копия уведомления формальной экспертизы от 03.06.2021 по заявке №2021732504;

6. Копия решения от 08.07.2021 в отношении заявки № 2021732504 о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака № 2021732504;

7. Копия уведомления от 16.07.2021 по заявке №2021732504 о приеме и регистрации заявки № 2021732504;

8. Копия уведомления от 30.10.2021 № 2021732504 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

9. Копия ответа АО «КБП» от 01.03.2022 за № 09833-22/УИР;

10. Копия письма АО «КБП» от 29.03.2022 за №16043-22/УИР;

11. Копия письма АО «КБП» от 29.03.2022 за № 16043-22/УИР;

12. Копия Запроса от 20.05.2022 по заявке № 2021732504/50;

13. Копия письма АО «КБП» от 04.07.2022 за № 34924/0205-22;

14. Копия решения Роспатента от 30.09.2022 по заявке №2021732504;

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

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

С учетом даты (27.05.2021) поступления заявки №2021732504 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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).

В рамках несоответствия заявленного обозначения

«**Панцирь-С1**» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был

противопоставлен товарный знак «**ПАНЦИРЬ-С1**», зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак обладают высокой степенью сходства, приближенной к тождеству ввиду того, что включают в свой состав элементы «Панцирь-С1», лишь незначительно отличающиеся между собой исполнением словесных элементов заглавными / строчными буквами, кроме того, шрифт написания противопоставленного знака более жирный, чем у заявленного

обозначения. Вместе с тем, указанные отличия являются несущественными и не способны привести к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений. В возражении сходство знаков никак не оспаривается.

Товары 28 класса МКТУ «модели масштабные сборные» заявленного обозначения представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 28 класса МКТУ «модели масштабные сборные [игрушки]» противопоставленного товарного знака, чем обусловлена их однородность.

Товары 28 класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные» заявленного обозначения являются однородными товарам 28 класса МКТУ «модели масштабные сборные [игрушки]» противопоставленного знака ввиду того, что они относятся к одной родовой группе – игрушки в виде масштабных моделей. Сравнимые виды товаров могут исходить от одного лица (предприятия по производству соответствующих видов товаров), изготавливаться с применением одинаковых материалов, реализовываться совместно (например, в игрушечных магазинах в секциях с игрушками в виде масштабных моделей, отделах гипермаркетов, в которых продаются игрушки и т.д.), в отношении одного круга потребителей (лица, заинтересованные в покупке игрушечных моделей).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №819429 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 приближенная к тождеству степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 28 класса МКТУ, что может привести к

высокой 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 услуг, 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 зарегистрирован 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 30.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2022.**