

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 646902, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Логистическая группа "Адмирал", Санкт-Петербург, Красное Село (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Адмиралъ

Регистрация товарного знака « _____ » с приоритетом от 26.07.2016 по заявке № 2016728820 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.03.2018 за № 646902. Товарный знак зарегистрирован на имя Цветкова Евгения Владимировича, город Кострома (далее – правообладатель), в отношении

услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №646902 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарный знак «Admiral» по свидетельству Российской Федерации №411634 с приоритетом от 14.10.2008 (далее - противопоставленный товарный знак) в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством слов, составляющих индивидуализирующую часть сравниваемых обозначений «АДМИРАЛ» и «ADMIRAL». Дополнительно лицо, подавшее возражение, прикладывает к материалам возражения товарно-транспортные накладные, подтверждающие фактическое осуществление деятельности в области транспортно-экспедиторских услуг.

Часть указанных в перечне оспариваемого товарного знака услуг 39 класса МКТУ являются однородными по отношению к услугам 39 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставляемого товарного знака, так как они имеют одно и то же назначение в области транспортировки: сухопутной, морской и трубопроводной, в том числе транспортно-экспедиторских услуг, и сопутствующих арендных и складских услуг, то есть являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 646902 недействительным в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ: *«транспортировка трубопроводная; франкирование корреспонденции; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; услуги автостоянок; буксирование; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при*

перевозках; буксирование; организация круизов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; управление шлюзами».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) Копии публикаций о регистрации товарных знаков по свидетельствам №№411634, 646902;

(2) Уведомление экспертизы по заявке № 2019710575

(3) Копия информация с сайта <http://www.admiral-tsv.ru>;

(4) Копии товарно-транспортных накладных.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, на заседание не явился. Отсутствие правообладателя не является препятствием для рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (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 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.

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).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №411634 который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая группа "Адмирал"» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №646902.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

Адмиралъ

правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №646902 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанный товарный знак.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал следующее.

Единственным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «АДМИРАЛ».

Доминирующим элементом противопоставляемого комбинированного товарного знака по свидетельству №411634 является словесный элемент «admiral».

Сравниваемые обозначения «АДМИРАЛ» и «admiral» являются фонетически сходными, так как имеют одинаковое количество одних и тех же слогов, и одинаковую последовательность звуков.

Семантически сравниваемые словесные элементы имеют идентичное смысловое значение, которое сводится к наименованию военно-морского чина.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки, показал следующее.

Услуга 39 класса МКТУ «водораспределение» противопоставляемого товарного знака представляет собой водоснабженческую услугу, осуществляемую посредством комплекса сооружений, включающих водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей (ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) Водоснабжение. Термины и определения).

Учитывая приведенное значение, услуги 39 класса МКТУ «*транспортировка трубопроводная; управление шлюзами*» оспариваемого товарного знака, представляющие собой манипуляции при распределении водных и других ресурсов, могут оказываться совместно с услугой «водораспределение» противопоставляемого товарного знака. Сравниваемые услуги характеризуются одинаковыми условиями оказания и могут быть восприняты как услуги, произошедшие из одного коммерческого источника.

Услуги 39 класса МКТУ *«доставка товаров, заказанных по почте»* противопоставляемого товарного знака представляет собой родовую группу услуг по доставке различного назначения. Однако, учитывая особенности гражданского оборота, следует заметить, что существует также почтовая услуга доставки заказанного по почте товара с оплатой наложенным платежом. Данная услуга может быть оказана тогда, когда отправитель, посылая товар, поручает перевозчику (транспортной компании или почте) выдать её адресату (покупателю) после выплаты определённой, заранее назначенной суммы денег. В то же время услуга 39 класса МКТУ *«франкирование корреспонденции»* оспариваемого товарного знака представляет собой форму оплаты почтового сбора, материальное свидетельство оплаты услуг почтовой связи, предоставляемых учреждениями связи (почтой) по утверждённым тарифам. Видами такого франкирования могут быть такие знаки почтовой оплаты как почтовые марки, наклеенные на почтовые отправления, а также иные виды отметок, наносимых на почтовые отправления и разрешающих их пересылку по почте (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1169458>).

Сравниваемые услуги являются однородными, так как сопутствуют друг другу и имеют сходные условия оказания.

Услуги 39 класса МКТУ *«сдача в аренду складов; информация по вопросам хранения товаров на складах»* противопоставляемого товарного знака относится к родовой группе услуг «аренда», к которой также относятся следующие услуги 39 класса МКТУ *«аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; услуги автостоянок»* оспариваемого товарного знака. Сравниваемые услуги соотносятся по виду, роду, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ *«перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка ценностей в бронированном транспорте; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; экспедирование грузов»* противопоставляемого товарного знака представляют собой деятельность по перевозке, включая сопроводительные работы, необходимые для обеспечения доставки груза к месту назначения. Учитывая изложенное услуги 39 класса МКТУ

«посредничество при перевозках; буксирование; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]» оспариваемого товарного знака являются однородными указанным выше услугам 39 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, так как соотносятся по виду и роду, имеют одно назначение (транспортные услуги, грузовые перевозки).

Услуги 39 класса МКТУ *«посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; управление шлюзами»* оспариваемого товарного знака однородны услугам 39 класса МКТУ *«перевозка товаров на судах [фрахт]; подъем затонувших судов; служба ледокольная; служба лоцманская; спасение под водой; спасение судов»* противопоставляемого товарного знака.

Таким образом, оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных услуг 39 класса, поэтому предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении указанных услуг не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем услуга 39 класса МКТУ *«организация круизов»* оспариваемого товарного знака является видовой относительно группы услуг *«организация путешествий»*, тем самым отличается назначением от услуг 39 класса МКТУ, связанных с перевозками, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак. Сравнимые услуги имеют разные условия оказания, назначение и круг потребителей, следовательно, не отвечают критериям однородности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 646902 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ *«транспортировка трубопроводная; франкирование корреспонденции; аренда гаражей; аренда*

крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; услуги автостоянок; буксирование; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при перевозках; посредничество в морских перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; управление шлюзами.”