

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2023, поданное компанией «ДЖЕЙВИСИКЕНВУД КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693536, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018726533, поданной 26.06.2018, зарегистрирован 23.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 693536 в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Логачева Д.В., Россия. Роспатентом 25.10.2019 за №РД0314428 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак (дата публикации и номер бюллетеня: 25.10.2019, Бюл. №20), согласно которому правообладателем стала компания «Саберта Венчурс Лимитед», Вест Индия (далее – правообладатель).

В поступившем 14.07.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 693536 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 3 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Парижской конвенции по охране промышленной

собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция), статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии знаков, объединённых доминирующим элементом «JVC», должным образом зарегистрированных на территории Российской Федерации (свидетельства №94176 (1), №131062 (2), международные регистрации №1423098 (3), №1212232 (4), №786235 (5), №1587548 (6), №1113434 (7), №1100935 (8), №1334792 (9));

- оспариваемый знак является тождественным со знаками (1-6) и с доминирующим элементом знаков (7-9). Незначительные отличия не влияют на общее зрительное впечатление, производимое знаками, и такие товарные знаки являются практически тождественными (см. решение Роспатента от 12.12.2009 по заявке №2006730601), решение Роспатента от 26.04.2023 по заявке №2020753575). Соответственно, незначительные отличия в шрифте, которым выполнены сравниваемые знаки, не должны приниматься во внимание для целей анализа и влиять на вывод об их тождестве;

- оспариваемый товарный знак может рассматриваться потребителями как продолжение серии знаков лица, подавшего возражение;

- учитывая, что знаки (1-9) и оспариваемый товарный знак являются практически тождественными товарными знаками, то самый широкий перечень товаров и услуг должен рассматриваться как однородный. Таким образом, все товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам, в отношении которого зарегистрированы знаки (1-9);

- в качестве дополнительного вспомогательного признака определения однородности товаров может служить и известность обозначения рядовым потребителям и его длительная история, и присутствие на рынке товаров, маркированных данным обозначением. Компания «JVC» является одним из лидирующих мировых производителей аудио и видео продукции. Будучи разработчиком VHS-формата, воплощенного в фирменных видеомаягнитофонах JVC, сегодня компания продолжает удивлять потребителей революционными техническими

инновациями. Многолетний опыт «JVC» позволяет прочно удерживать передовые позиции на рынке аудиовизуальной продукции;

- за свою более чем 80-летнюю историю компания «JVC» стала символом потребительской и профессиональной техники наивысшего качества. Известность марки во всем мире, популярность техники «JVC», признание ее качества и надежности — все это результат огромных вложений в научные изыскания и инновационной политики руководства компании. Компания каждый год представляет десятки изобретений, которым еще только предстоит войти в наш быт. Отметив в 2007 году свое восьмидесятилетие, компания «JVC» и в XXI веке остается одной из самых современных компаний. Дополнительным весомым аргументом в пользу известности лица, подавшего возражение, его услуг и знаков, является тот факт, что на него зарегистрировано более 200 товарных знаков «JVC» во многих странах мира. Товары данного лица активно предлагаются на российском рынке;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, имеет многолетнюю историю, высокую репутацию и известность среди потребителей, в связи с чем, его знаки «JVC» должны иметь наиболее широкий объем правовой охраны и наиболее широкий перечень товаров должен рассматриваться как однородный;

- оспариваемый знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение. В 1927 году была создана компания под фирменным наименованием «Japan Victor Company Ltd.» («JVC») и в последствии в 2008 году после объединения с компанией «KENWOOD» была переименована в «JVCKENWOOD Corporation». С тех пор наименование лица, подавшего возражение, не менялось. Оспариваемый знак был заявлен на регистрацию 26.06.2018 г., т.е. спустя 91 год после регистрации фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- в соответствии с данными ЕГРЮЛ 20 мая 2004 года лицо, подавшее возражение, учредил дочернее общество в России - "ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС" (ДжейВиСи представляет собой транслитерацию товарного знака «JVC»). Следовательно, право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло значительно раньше даты приоритета оспариваемого знака на территории Российской Федерации;

- за годы своего присутствия на российском рынке товары «JVC» приобрели широкую популярность на российском рынке и стали хорошо узнаваемыми российскими потребителями. В качестве подтверждения использования фирменного наименования прилагаются каталоги продукции лица, подавшего возражение, благодарственные письма, дипломы, счет от 2019 года, 118 деклараций соответствия. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, используется в доменном имени, которое было создано 10.11.2017. Таким образом, фактическое использование фирменного наименования лица, подавшего возражение, началось задолго до даты приоритета оспариваемого знака;

- оспариваемое обозначение «JVC» полностью входит в состав отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение («JVCKENWOOD»), в связи с чем они являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый знак противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В данном случае рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг поскольку, принимая во внимание популярность и известность лица, подавшего возражение и его товаров и услуг на российском рынке, потребители будут ассоциировать товары / услуги под обозначением «JVC» как имеющие отношение к компании лица, подавшего возражение. Поскольку за длительную историю существования данной компании, а также ее активной деятельности на территории нашей страны российские потребители стали хорошо знакомы с товарами, реализуемыми именно лицом, подавшим возражение, то они поневоле могут явиться потребителями товаров, реализуемых «Саберта Венчурс Лимитед» полагая, что данные товары реализуются лицом, подавшим возражение, или его родственными предприятиями или по его лицензии;

- ранее экспертиза Роспатента уже указывала, что в связи со сходством заявленного обозначения, содержащего элемент «JVC», с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, существует риск введения потребителя в заблуждение. Например, в уведомлении о результатах проверки соответствия по заявке №2022715484 на обозначение "JVC Home" экспертиза противопоставила фирменное наименование лица, подавшего возражение, указав, что фирменное наименование и товарный знак являются сходными до степени смешения, в связи с чем, есть риск введения потребителя в заблуждение;

- действия компании «Саберта Венчурс Лимитед» по регистрации оспариваемого товарного знака, который является сходным до степени смешения со знаками (1-9), подпадают под нормы статьи 10-bis Парижской конвенции и статьи 14 Закона «О защите конкуренции» и должны быть пресечены в соответствии с нормами действующих международного и российского законодательств.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатки противопоставленных знаков (1-9);
2. Распечатка решения Роспатента от 22.01.2021 по заявке №2013713620, решения Роспатента от 10.01.2020 по заявке №2017733059, решения Роспатента от 07.09.2020 по заявке №2018707101;
3. Распечатка информации о лице, подавшем возражение;
4. Выписка, касающаяся лица, подавшего возражение, подтверждающая его право на фирменное наименование;
5. Выписка из ЕГРЮЛ на компанию "ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС";
6. Каталоги продукции на русском языке за 2012, 2018 и 2019 года;
7. Благодарственные письма, дипломы АМТ Евразия 2015 и 2019 годов;
8. Счет от 2019 года;
9. Декларации соответствия;
10. Выписка из реестра «who is»;
11. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2022715484;
12. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2014 №СИП-509/2014.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693536 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- оспариваемый товарный знак соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- согласно Решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-779/2018 от 17.06.2019 г., правовая охрана товарного знака по международной регистрации №786235 была досрочно прекращена в отношении части товаров 11 класса МКТУ, а именно: «устройства для приготовления пищи и установки; нагреватели; холодильный аппарат; ящики для льда; холодильные шкафы; сушильный аппарат для фуража; сушильный аппарат; устройства для нагрева и охлаждения; подогревающие сковородки». Таким образом, в международной регистрации № 786235 остались следующие товары 11 класса МКТУ: «газовые лампы; масляные лампы; китайские фонарики; ламповые дымоходы; печи мусоросжигательные; отопительные котлы; водные нагреватели; молочные пастеризаторы; регенераторы тепла; дистилляционный аппарат; испарители; теплообменники; банные принадлежности; устройства и машины для очистки воды; прокладки для водопроводных кранов; гидранты; туалеты; унитазы; бутылки с горячей водой для подогрева стопы». Кроме того, на территории Российской Федерации указанному знаку не была предоставлена охрана в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- срок действия знака по международной регистрации №1100935 не был продлен на территории Российской Федерации;

- товары и услуги, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, не являются однородными товарам 07, 08 классам МКТУ оспариваемого товарного знака. Ни один из противопоставленных знаков не зарегистрирован для товаров 07, 08 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении стандартного перечня товаров 07 и 08 классов МКТУ, в которых 07 класс МКТУ включает в себя машины, станки, инструмент с механическим приводом, двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, части двигателей всех типов, например, стартеры, глушители и цилиндры моторные, соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением, инкубаторы для яиц; торговые автоматы, некоторые специальные транспортные средства, иные, чем для перевозок, например, подметальные, для строительства дорог, бульдозеры, снегоочистители, а также резиновые протекторы как части гусениц этих транспортных

средств; электрические машины и аппараты для чистки и полирования, например, обуви, ковров и ковровых покрытий, пылесосы, машины-роботы, некоторые виды механизированной бытовой техники, 08 класс МКТУ включает в себя ручные орудия и инструменты, предназначенные для таких работ, как сверление, обработка, резание и бурение; ручные инструменты для сельского хозяйства, садоводства и создания пейзажа; ручной инструмент для плотников, художников и других мастеров, например, молотки, зубила и стамески; ручки для ручных инструментов, таких как ножи и косы; ручные инструменты электрические и неэлектрические для яичного ухода и боди-арта, например, бритвы, приборы для завивки волос, создания татуировок, а также инструменты для маникюра и педикюра, ручные насосы, ножевые изделия, холодное оружие, бритвы, столовые приборы, такие как ножи вилки и ложки, в том числе, из благородных металлов;

- в свою очередь, противопоставленные знаки охраняются в отношении ограниченного перечня товаров 09, 10, 11, 12, 15 и 16 классов МКТУ, которые, вопреки доводам лица, подавшего возражение, не являются однородными с товарами 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. В частности, в 09 классе МКТУ охрана предоставлена в отношении приборов и научных инструментов, аппаратуры для воспроизведения аудио и видео, аппаратуры для записи аудио и видео, аппаратуры для прослушивания аудио и просмотра видео, фото аппаратуры, носителей информации, торгового оборудованию, вычислительной техник, устройств для связи, программ для ЭВМ, оборудования и устройств для обеспечения безопасности человека, навигационного оборудования (свидетельство № 94176, международные регистрации №1423098, №1113434, № 1334792). Указанные товары 09 класса МКТУ не соотносятся с товарами 07, 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака ни по роду, ни по виду. Товары 09 класса по своим родовым признакам относятся к электронным, а товары 07 и 08 класса МКТУ к механизированным. Научное и навигационное оборудование имеет специальную область применения, функциональное назначение, способы сбыта и круг потребителей, которые должны обладать специальными познаниями. Различная аудио, видео и компьютерная техника, фотоаппаратура, устройства для связи имеют также разный круг потребителей с товарами 07 и 08 классов МКТУ, а также функциональное назначение и область применения;

- в 10 классе МКТУ охрана предоставлена в отношении различных принадлежностей для детей и младенцев, для сна, массажеров, медицинской техники и оборудования, различных расходных материалов, применяемых при лечении человека (международные регистрации №1212232, №1334792). Указанные товары 10 класса МКТУ относятся к товарам иного рода, имеющим иное функциональное назначение (оказание медицинской помощи или иной помощи, направленной на восстановление нормального функционирования организма человека), чем товары 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. Кроме того, сравниваемые товары имеют разные каналы сбыта - товары 10 класса МКТУ продаются преимущественно через аптеки, а товары 07 и 08 классов через различные специализированные магазины;

- противопоставленному знаку по международной регистрации № 1587548 охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, предназначенных для создания специального микроклимата в помещении, высококачественной промышленной или лабораторной очистки воздуха и воды. При этом, товары 07 класса оспариваемого товарного знака, например, фильтры предназначены для использования в различных машинах и технике, имеют разный круг потребителей и потребительские свойства. Реализуются через различные каналы сбыта, в связи с чем однородность отсутствует. Среди товаров 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака также отсутствуют однородные товары с товарами 11 класса МКТУ. Кроме того, они не являются корреспондирующими;

- в 12 классе МКТУ охрана предоставлена в отношении транспортных средств и запасных частей к ним (знак по международной регистрации № 1587548). Вместе с тем, защита в отношении данных товаров на территории Российской Федерации была предоставлена только с 08.09.2021 (дата международной регистрации 17.11.2020), а приоритет оспариваемого товарного знака 26.06.2018, в связи с чем данный товарный знак подателя возражения не мог препятствовать регистрации оспариваемого товарного знака. Соответственно вопрос однородности в отношении между товарами 12 класса МКТУ и товарами 07, 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не имеет правового значения для рассматриваемого спора;

- правовая охрана знаку по международной регистрации №786235 предоставлена в отношении товаров 15 класса МКТУ, относящихся к музыкальным инструментам и

аксессуарам к ним, а также товаров 16 класса МКТУ, относящихся к канцелярским товарам, бумаге и изделиям из бумаги, устройствам и приспособлениям для печати и рисования на бумаге. Товары 15 и 16 классов МКТУ знака (7) также не однородны с товарами 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они не соотносятся по роду (виду), потребительским свойствам, функциональному назначению, видам материалов, из которых они изготовлены, признаку взаимозаменяемости, условиям и каналам их реализации, кругу потребителей и другим признакам. Кроме того, они не являются корреспондирующими;

- знак по международной регистрации №786235 на территории Российской Федерации охраняется для услуг 41 класса МКТУ, которые могут быть признаны однородными исключительно с товарами 09 класса МКТУ, которые в оспариваемой регистрации отсутствуют;

- товарный знак по свидетельству №131062, международные регистрации №1113434 и №1334792 охраняются для услуг 35 и 37 классов МКТУ. Вместе с тем, данные знаки не являются тождественным (почти тождественными) с оспариваемым товарным знаком, соответственно, принцип однородности товаров и связанными с такими товарами услуг не подлежит применению;

- кроме того, международные регистрации №1113434, №1100935 и №1334792, включающие элемент «JVCKENWOOD», нельзя признать сходными до степени смешения с оспариваемым знаком. Сравнимые знаки различаются фонетически, поскольку состоят из разного количества букв, звуков, слогов (с учетом правил чтения на английском языке, в обозначении «JVCKENWOOD» 10 букв, 13 звуков, 5 слогов, а в обозначении «JVC» 3 буквы, 7 звуков, 3 слога), ударение падает на разные слоги (в обозначении «JVCKENWOOD» - «KEN», в обозначении «JVC» - «C» («Си» с учетом правил чтения на английском языке), фонетическая длина обозначения «JVCKENWOOD» в 2 раза больше, чем «JVC». Сравнимые знаки отличаются визуально за счет вышеуказанного разного состава букв, звуков, слогов, за счет того, что обозначение «JVCKENWOOD» в 2 раза длиннее обозначения «JVC», за счет разного вида шрифта (в обозначениях «JVCKENWOOD» приближенный к стандартному шрифт, в обозначении «JVC» - ярко выраженное оригинальное графическое исполнение), разного цветового исполнения («JVCKENWOOD» является

черно-белым обозначением, а оспариваемый знак включает белый и красный цвета, кроме того, оспариваемый знак выполнен в настолько оригинальной графической манере, что может восприниматься потребителями как изобразительное. Кроме того, в знак по международной регистрации №1113434 включен словесный элемент «Creates excitement & peace of mind», который имеет смысловое значение, переводится с английского языка как «создает волнение и душевный покой». Слово «excitement» также можно перевести с английского языка как «восторг», «восхищение». Столь значимых отличий по фонетическому и графическому признакам достаточно для вывода об отсутствии сходства до степени смешения;

- что касается репутации лица, подавшего возражение, то учитывая отсутствие однородности товаров и сходства до степени смешения между частью обозначений, доводы о репутации не имеют правового значения. Что касается довода о наличии серии зарегистрированных товарных знаков, то он также не обоснован. В отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ не зарегистрирован ни один из товарных знаков лица, подавшего возражение;

- фирменное наименование «JVCKENWOOD Corporation» имеет существенные отличия от оспариваемого знака, однозначно свидетельствующие об отсутствии тождественности и также не позволяющие утверждать наличие сходства до степени смешения. Что касается дочернего общества в России с наименованием «ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС», то возражение было подано не от имени дочерней компании, а от имени «JVCKENWOOD Corporation»;

- лицо, подавшее возражение, должно было подтвердить ведение деятельности под фирменным наименованием именно в отношении спорных товаров 07, 08 классов МКТУ, однако, оно ссылается только на производство аудио и видео продукции, которая не является однородной спорным товарам 07, 08 классов МКТУ по роду (виду), потребительским свойствам, функциональному назначению, видам материалов, из которых они изготовлены, признаку взаимозаменяемости, условиям и каналам их реализации, кругу потребителей и другим признакам;

- что касается ссылки лица, подавшего возражение, на то, что Роспатент ранее уже противопоставлял его фирменное наименование по заявке №2022715484, то она не относится к настоящему делу, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется

отдельно и правовые ситуации в случае с упомянутой заявкой и оспариваемым товарным знаком различны. Кроме того, делопроизводство по заявке № 2022715484 еще не завершено, заявка все еще находится на стадии экспертизы заявленного обозначения;

- вероятность введения потребителя в заблуждение оспариваемой регистрацией отсутствует. Как указывалось, международные регистрации №1113434, №1100935, №1334792, включающие словесный элемент «JVCKENWOOD», нельзя признать сходными с оспариваемым знаком. Фирменное наименование «JVCKENWOOD Corporation» лица, подавшего возражение, и фирменное наименование дочерней компании «ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС» также не являются сходными с оспариваемым знаком;

- товары и услуги, в отношении которых действуют знаки (1-7, 9), не являются однородными товарам 07, 08 классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, не доказало возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между им и обозначением «JVC» применительно к спорным товарам 07, 08 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы (копии):

13. Распечатка Решения по делу №СИП-779/2018;

14. Распечатки сведений о международных регистрациях №786235, №1100935;

15. Распечатка страницы сайта Яндекс. Переводчик с переводом слов.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693536.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2023, от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- тождество оспариваемого и противопоставленных знаков (1-5) не вызывает сомнений, поскольку они совпадают во всех элементах;

- оспариваемый товарный знак полностью включен в знаки (7, 9) лица, подавшего возражение, что очевидно свидетельствует о сходстве приведенных знаков (критерий полного вхождения). Существует обширная судебная практика и практика Роспатента,

где указано, что критерий полного вхождения указывает на сходство до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, не согласно с доводом правообладателя о том, что ссылка на сходство с серией знака (1-9) необоснованна. Серией товарных знаков являются товарные знаки одного правообладателя, зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющие фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. Соответственно, наличие большого количества товарных знаков с доминирующим элементом «JVC» или состоящих исключительно из элемента «JVC», зарегистрированных для разных товаров, свидетельствует, что серия товарных знаков лица, подавшего возражение, представляют собой перечень товарных знаков, объединенных доминирующим элементом «JVC», и регистрация оспариваемого товарного знака может быть воспринята потребителями как продолжение такой серии, что неверно, поскольку данный товарный знак состоит из единственного элемента, который тождественен товарным знакам лица, подавшего возражение;

- степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Правообладателю противопоставленного товарного знака принадлежит исключительное право его использования в отношении множества разных групп товаров. В рассматриваемой ситуации в результате применения тождественных знаков или знаков с высоким уровнем сходства разными изготовителями для однородных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные;

- несмотря на довод правообладателя, что ни один из знаков (1-9) не зарегистрирован для товаров 07 и 08 классов МКТУ, обращаем внимание, что Руководство¹ содержит перечень корреспондирующих классов, в которых могут содержаться однородные товары. В частности: товарам 07 класса МКТУ корреспондируют товары 09, 11 и 12 классов МКТУ, в отношении которых

¹ <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rucov-tz/download>

зарегистрированы знаки (1-9), товарам 08 класса МКТУ корреспондирует товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки (1-9). Тожественные товарные знаки (или товарные знаки с высокой степенью сходства) зарегистрированы в корреспондирующих классах МКТУ;

- действующее законодательство не предполагает необходимости представления доказательств фактического смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений. Разрешение ситуаций, связанных с угрозой смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, осуществляется на основании оценки вероятности смешения товарных знаков и обозначений в том виде, в котором они заявлены или охраняются. Даже при низкой степени однородности товаров, но при высокой степени сходства товарных знаков или тождества существует большая вероятность смешения товарных знаков;

- отсутствие у лица, подавшего возражение, регистрации товарных знаков непосредственно в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не означает автоматическое доказательство отсутствия нарушения законодательства при регистрации такого товарного знака, поскольку для принятия решения необходимо учитывать множество факторов в совокупности, в том числе, тождество товарных знаков, репутацию товарных знаков на рынке, высокую вероятность смешения товарных знаков в глазах потребителя, серию товарных знаков, которые были доказаны в настоящем деле со стороны лица, подавшего возражение;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, и его дочернего общества являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Выше был приведен анализ сходства обозначений, очевидно свидетельствующий, что оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения обозначения в силу критерия полного вхождения. Фирменное наименование дочернего общества является транслитерацией фирменного наименования лица, подавшего возражение, и очевидно является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в силу того, что транслитерация такого товарного знака полностью включена непосредственно в фирменное наименование («ДжиВиСи» это русская транслитерация «JVC» согласно правилам фонетики английского языка). Соответственно, учитывая, что оспариваемый товарный знак представляет собой транслитерацию фирменного наименования

дочернего общества, то это доказывает их сходство до степени смешения;

- довод правообладателя о том, что возражение подано не от имени дочернего общества, а от имени головной компании, не имеет никакого правового значения для разрешения настоящего спора.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, 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), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия, указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;

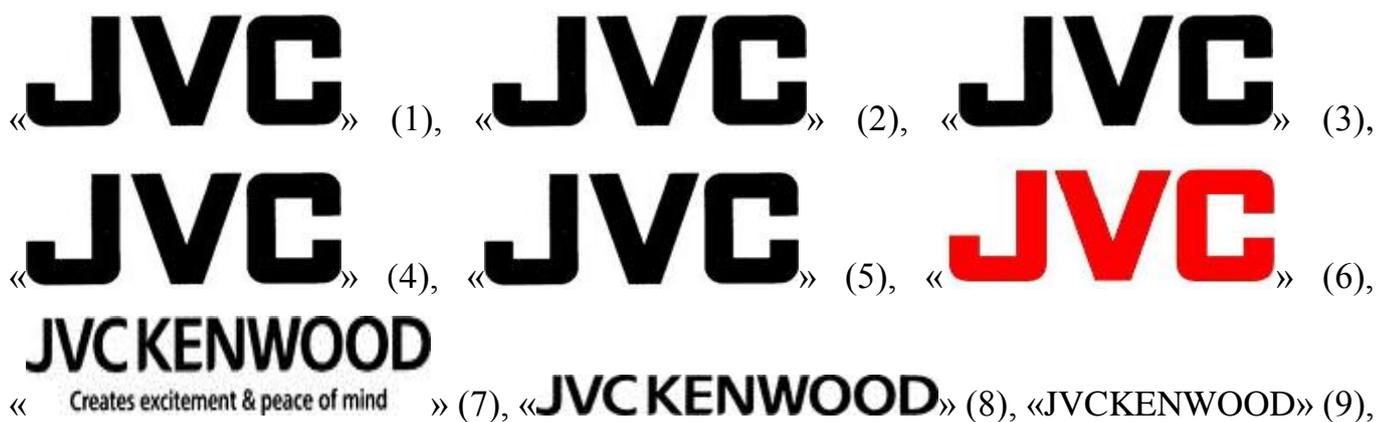
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной

собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаками (1-9), правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение. Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат права на фирменное наименование «ДЖЕЙВИСИКЕНВУД КОРПОРЕЙШН», которое, по мнению лица, подавшего возражение, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и используется в отношении деятельности, однородной по отношению к товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации. Лицо, подавшее возражение полагает, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с используемыми им при маркировке производимых товаров обозначениями «JVC», «JVCKENWOOD», а также принадлежащим ему фирменным наименованием в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №693536 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Оценив доводы и документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «ДЖЕЙВИСИКЕНВУД КОРПОРЕЙШН» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693536 по приведенным выше основаниям.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №693536 оспаривается в связи с ее несоответствием положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего данному знаку были противопоставлены регистрации



правообладателем которых является лицо, подавшее возражение. Правовая охрана знаку (1) предоставлена для услуг 37 класса МКТУ, знакам (2-3) для товаров 09 класса МКТУ, знаку (4) для товаров 10 класса МКТУ, знаку (6) для товаров 12 класса МКТУ, знаку (7) для товаров и услуг 09, 37 и 41 классов МКТУ, знаку (8) для товаров и услуг 09, 35, 37, 41 классов МКТУ, знаку (9) для товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ. Правовая охрана знаку (5) была предоставлена для товаров и услуг 09, 11, 15, 16, 41 классов МКТУ, вместе с тем, согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-779/2018 от 17.06.2019, правовая охрана знака (5) была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 11 класса МКТУ «cooking apparatus and installations; heaters; refrigerating apparatus; ice boxes; refrigerating cabinets; forage drying apparatus; drying apparatus; heating/cooling apparatus and installations; warming pans» («устройства для приготовления пищи установки; нагреватели; холодильный аппарат; ящики для льда; холодильные шкафы; сушильный аппарат для фуража; сушильный аппарат; устройства для нагрева и охлаждения; подогревающие сковородки»), таким образом, знак (5) действует в отношении товаров 11 класса МКТУ «gas lamps; oil lamps; Chinese lanterns; lamp chimneys; incinerators; heating boilers; water heaters; milk pasteurizers; heat regenerators; distillation apparatus; evaporators; heat exchangers; bath fittings; water purifying apparatus and machines; washers for water taps; hydrants; toilet seats; toilet bowls; hot water bottles for foot warming» («газовые лампы; масляные лампы; китайские фонарики; трубки для ламп; мусоросжигательные печи; отопительные котлы; водные нагреватели; пастеризаторы молока; регенераторы тепла; перегонный аппарат; испарители; теплообменники; банное оборудование; аппараты и машины для очистки воды; шайбы для водопроводных кранов; гидранты; сиденья для унитазов; унитазы; грелки для согрева ног»).

Правовая охрана знака (8) не была продлена на территории Российской Федерации, в связи с чем он прекратил свое действие. Следовательно, у коллегии нет оснований для противопоставления данного знака товарному знаку по свидетельству №693536.

Приоритет знака по международной регистрации (6) – 17.11.2020 (правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена с 08.09.2021), что значительно позже даты приоритета оспариваемого знака. Таким образом, противопоставление знака (6) оспариваемому знаку неправомерно.

В отношении анализа оспариваемого знака на тождество и сходство со знаками (1-5, 7, 9) коллегией было установлено следующее.

Как отмечалось выше, в качестве оспариваемого знака зарегистрировано обозначение «». Законодательством накладывается запрет на регистрацию знаков, состоящих из отдельных букв, не обладающих словесным характером или не воспринимаемых как слово. Элементы, образующие композицию рассматриваемого знака, образуют качественно иной уровень восприятия, отличный от сочетания простых букв «JVC», компоненты оспариваемого знака являются графическими элементами в виде изогнутых линий, четырехугольников, полукружностей, представляющих собой в совокупности оригинальную комбинацию графических элементов. По мнению коллегии, элементы оспариваемого знака имеют очертания, не представленные в составе какого определенного и известного шрифта, оформление данного знака объективно имеет характерные особенности. Таким образом, в оспариваемом знаке охраняется его графическое оформление. С учетом вышеизложенного, нельзя провести сравнение товарного знака по свидетельству №693536 по фонетическому, семантическому критериям сходства с противопоставленными знаками (1-5, 7, 9).

В отношении визуального критерия сходства оспариваемого знака

«» и противопоставленных знаков «» (1),
«» (2), «» (3), «» (4),

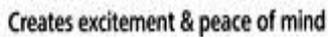
JVC

«**JVC**» (5) коллегия отмечает следующее. Знаки (1-5), состоят из букв, имеющих ясно выраженные индивидуальный шрифт и форму, в то время как противопоставленный знак, являясь изобразительным, образован объединением нестандартных геометрических фигур. Следует отметить, что оспариваемый знак может быть воспринят как состоящий из трех букв «JVC», однако, его графическое воплощение существенно отличается от оформления знаков (1-5). Начальные элементы

«» и «», элементы, помещенные в центральной части «» и «»,

а также элементы «» и «», помещенные в конечной части сравниваемых знаков, имеют совершенно различные внешние формы, очертания, выполнены с применением оригинальных художественных особенностей, различается их цветовое решение. С учетом вышеизложенного, упомянутые знаки не обладают высокой степенью сходства. Приведенный в возражении довод о тождестве упомянутых знаков не может быть признан убедительным, поскольку тождество – это совпадение во всех элементах. В силу того, что сравниваемые знаки не подпадают под приведенное определение, их нельзя признать тождественными. Приведенные в возражении примеры практики Роспатента, касающиеся признания обозначений тождественными, касаются иных правовых ситуаций, а также иных обозначений, существенно отличающихся от рассматриваемых и, следовательно, соответствующие примеры не подтверждают доводы возражения.

JVCKENWOOD

Что касается противопоставленных знаков «» (7),

«JVCKENWOOD» (9), то они несходны с оспариваемым знаком «» за счет принципиально отличающихся общих зрительных образов, создаваемых ими. Противопоставленные знаки (7, 9) имеют значительно большую визуальную длину, чем оспариваемый знак, кроме того, композиция знака (7) образована помещенными на двух строках сочетаниями слов «JVCKENWOOD», «Creates excitements & peace of mind». Следует отметить также, что сильным элементом знаков (7, 9) является элемент

«KENWOOD», тогда как начальная часть представлена простым сочетанием не имеющих словесного характера согласных букв «JVC», обладающих слабой различительной функцией, в связи с чем их некая визуальная близость с оспариваемым знаком, не приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признает невысокую степень сходства между оспариваемым знаком и знаками (1-5), а также отсутствие сходства между товарным знаком по свидетельству №693536 и знаками (7, 9).

Что касается однородности товаров, содержащихся в перечнях оспариваемой и противопоставленных регистраций (1-5, 7, 9), то возражение не содержит соответствующего анализа, оно ограничено лишь тем, что с учетом высокой степени сходства знаков, а также высокой репутации лица, подавшего возражение, перечень однородных товаров должен быть рассмотрен как максимально широкий. Иной мотивировки в возражении не представлено, оно не содержит указания на конкретные товары и услуги, которые, по мнению лица, подавшего возражение, однородны.

Самостоятельно обратившись к перечню товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых регистраций, коллегия установила следующее.

Товары 07 класса МКТУ «автоматы торговые» оспариваемого знака и товары 09 класса МКТУ «торговые автоматы» знака (2) представляют собой один и тот же товар и признаются совпадающими.

Коллегия приходит к выводу об однородности товаров 07 класса МКТУ «сепараторы молочные; машины для обработки молока» оспариваемой регистрации, а также товаров 11 класса МКТУ «milk pasteurisers» («пастеризаторы молока») знака (5), которые относятся к оборудованию, служащему для производства, обработки молока, ввиду чего могут иметь один круг потребителей (предприятия, производящие молоко и молочную продукцию), одинаковые условия реализации, а также быть взаимодополняемыми.

Товары 07 класса МКТУ «evaporators» («испарители») знака (5) представляют собой родовую позицию по отношению к оспариваемым товарам 11 класса МКТУ «испарители воздушные». Кроме того, сравниваемые товары выполняют одинаковые функции, имеют одинаковое назначение, чем обусловлена их однородность.

Товары 07 класса МКТУ «теплообменники [части машин]» оспариваемого знака

являются частью товаров 11 класса МКТУ «heat exchangers» («теплообменники») и, следовательно, они являются взаимодополняемыми, могут производиться на одном предприятии, иметь совместные условия реализации и круг потребителей.

Однородными являются и товары 07 класса МКТУ «арматура для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; водонагреватели [части машин]; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; дымоходы паровых котлов; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; котлы паровых машин; краны спускные; насосы для отопительных установок; паросепараторы; перегреватели; питатели для котлов машин; теплообменники [части машин]; трубы паровых котлов [части машин]» оспариваемого знака, а также товары 11 класса МКТУ «heating boilers» («отопительные котлы») знака (5), которые относятся к одной родовой группе (котельное оборудование) и могут быть произведены одним лицом, использоваться совместно.

Помимо вышеупомянутых товаров оспариваемый знак зарегистрирован также для следующих товаров:

07 - агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; валы распределительные для двигателей транспортных средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей; вкладыши подшипников [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; вышки буровые плавучие

или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью строительных гусеничных машин; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки кухонные электрические; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей; измельчители кухонные электрические; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты для заточки кантов лыж электрические; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; канторезы электрические; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; катушки [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны

обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; ключи консервные электрические; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; колодки обувные [детали машин]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копя кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных механические; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин]; магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали машин]; маслобойки; маховики машин; машинки для стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздуходувные; машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна воздуходувные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для доводки; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла; машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения; машины для мойки бутылок; машины для мойки

посуды; машины для наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины для производства битума; машины для производства бумаги; машины для производства макаронных изделий; машины для производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания золы; машины для просеивания шлака; машины для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной промышленности; машины для тиснения; машины для трамбования; машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для штопки; машины доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные; машины лоцильные; машины мездрильные; машины моечные; машины мукомольные; машины обметочные швейные; машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отделочные; машины отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины пневматические; машины почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей; машины правильные; машины прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины

сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные; машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы [машины]; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; мембраны для насосов; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки [машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; ножи [детали машин]; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; оборудование для переработки руд; овощерезки спиральные электрические; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубki выхлопные для двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; питатели для карбюраторов; площадки

загрузочные; пилы; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фруктов бытовые электрические; прессы для фуража; прессы штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; роботы промышленные; рычаги ножного стартера мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; сальники [детали машин]; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы подшипников; сеялки [машины]; скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки для текстильной промышленности; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки

металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства минеральной воды; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки доильные; установки конденсационные; установки пневматические для сбора отработанного масла; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания дверей гидравлические; устройства для закрывания дверей пневматические; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства для закрывания окон электрические; устройства для закрывания окон, пневматические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон гидравлические; устройства для открывания окон пневматические; устройства для открывания окон электрические; устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском

электрические; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали машин]; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали машин]; щётки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электроды для сварочных машин; электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы.

08 - алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; аппараты для татуировки; бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос; буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; буры с ручным приводом; бучарды; ваги; вилки столовые; вилы [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за гольф-дорожками; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов; долота каменотесные; домкраты ручные; дубинки полицейские; зажимы для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; инструменты для заточки

режущих кромок; инструменты для клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты для открывания устриц; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные для заточки кантов лыж; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни точильные; канторезы ручные; кастеты; кельмы; кернеры [ручные инструменты]; кинжалы; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; клинки; клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; кольца для кос; компостеры билетные; копатели [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусачки для ногтей; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для рубанков; лобзики; ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые пластиковые; ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины; мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; мехи для камина [ручные инструменты]; мечи; молотки [ручные инструменты]; молотки гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи; ножи

для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания фруктов; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи для творческого досуга [скальпели]; ножи для удаления сердцевины из плодов; ножи калевочные; ножи керамические; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи-секачи; ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для резки плотных материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы слесарные; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножны для холодного оружия; овощерезки; овощерезки мандолина; овощерезки спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки неэлектрические; палаши; палочки для смешивания краски; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки наждачные картонные; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические; пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; приборы для плетения волос электрические; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления для резки овощей; приспособления для сбора монет; приспособления для снятия шкур животных; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; приспособления чесальные [ручные инструменты]; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили [ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы

фрезерные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; рубанки; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; сабли; свайки морские; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты]; скребки для лыж; совки [садоводство]; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства для тиснения [ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; утюги; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; футляры для бритв; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; шашки; шилья; шинковки [ножи]; шпаги; шпатели; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для художников; штопоры для бутылок ручные; штыри; щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц.

Проанализировав указанные выше товары 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого знака на предмет их однородности с товарами и услугами, содержащимися в перечнях противопоставленных знаков (1-5, 7, 9), коллегия установила отсутствие их однородности ввиду нижеследующего.

Так, оспариваемый знак зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ, которые относятся к машинам, станкам, инструментам с механическим приводом, двигателям (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), а также частям двигателей всех типов (например, стартеры, глушители и цилиндры для всех моторов), машинам и аппаратам электрическим для чистки и полирования (например, обуви, ковров и ковровых покрытий), пылесосам, сельскохозяйственным орудиям, иным, чем орудия с ручным управлением, инкубаторам для яиц, технике дорожной, а также ее частям, машинам-роботам, некоторым видам механизированной бытовой

техники, товаров 08 класса МКТУ, включающегося в себя ручные орудия и инструменты, предназначенные для таких работ, как сверление, обработка, резание и бурение, ручной инструмент для плотников, художников и других мастеров (например, молотки, зубила и стамески), ручки для ручных инструментов, таких как ножи и косы, ручные инструменты для сельского хозяйства, садоводства и создания пейзажа, ручные инструменты электрические и неэлектрические для личного ухода и боди-арта, (например, бритвы, приборы для завивки волос, создания татуировок, а также инструменты для маникюра и педикюра), ручные насосы, ножевые изделия, холодное оружие, бритвы, столовые приборы, такие как ножи вилки и ложки, в том числе из благородных металлов.

В свою очередь правовая охрана знаков (2, 3, 7, 9) распространяется на товары 09 класса МКТУ, относящиеся к приборам и инструментам научным, геодезическим, фотографическим, электрическим, морским, кинематографическим, оптическим, для взвешивания, измерения, контроля, спасания и обучения, аппаратуре для записи, передачи и воспроизведения аудио и видео, носителям информации, вычислительной технике, фото аппаратуре, устройствам для связи, оборудованию и устройствам для обеспечения безопасности человека, навигационному оборудованию, механизмам для аппаратов с предварительной оплатой, аппаратам кассовым, устройства счетным, оборудованию для дайвинга, берушам, программам для ЭВМ.

Оспариваемые товары 07 и 08 классов МКТУ, а также товары 09 класса МКТУ знаков (2, 3, 7, 9) (за исключением товаров 09 класса МКТУ «торговые автоматы» знака (2)), относятся к различным видовым и родовым группам. Следует согласиться с правообладателем в том, что научные, навигационные, геодезические, морские, а также приборы и инструменты иного назначения, относящиеся к товарам 09 класса МКТУ знаков (2, 3, 7, 9) имеет специальную область применения, функциональное назначение, способы сбыта и круг потребителей (обладающий специальными познаниями) существенно отличающиеся от сфер применения, целей использования, условия реализации и круга потребителей товаров 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого знака. Товары 09 класса МКТУ знаков (2, 3, 7, 9), относящиеся к аудио, видео и компьютерной технике, фото аппаратуре, устройствам для связи, оборудованию для дайвинга, оборудованию и устройствам для обеспечения безопасности, берушам имеют различные круг потребителей с оспариваемыми

товарами 07 и 08 классов МКТУ, а также имеют иные цели и область применения. По мнению коллегии, материалами возражения не доказано наличие предпосылок для смешения данных видов товаров в гражданском обороте.

Что касается товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (4), то они относятся к изделиям для детей, изделиям медицинским специального назначения, бандажам, средствам для перемещения и перевозки медицинским, изделиям санитарно-гигиеническим медицинским, протезам и пломбировочным материалам, аппаратам и инструментам аудиологическим, приборам медицинским, медицинскому оборудованию и инструментам, изделиям для ухода за больными, медицинским инструментам. Знак (9) зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ, относящимся к медицинской аппаратуре, медицинскому оборудованию и инструментам. Упомянутые виды товаров 10 класса МКТУ знаков (4, 9), а также оспариваемые товары 07 и 08 классов МКТУ не пересекаются в гражданском обороте, относятся к товарам разного рода и вида. Кроме того, сравниваемые товары имеют различные цели применения. Так, в отличие от оспариваемых товаров 07 08 классов МКТУ, товары 10 класса МКТУ знаков (4, 9) направлены на оказание медицинской помощи, восстановление функционирования организма, предназначены для применения в отношении детей (бутылочки, соски). Условия и каналы сбыта сравниваемых товаров принципиально отличаются (они реализуются в совершенно различных магазинах).

Как указано выше по тексту заключения, часть товаров 11 класса МКТУ знака (5) была признана однородной оспариваемым товарам 07 класса МКТУ. Вместе с тем, иные товары 11 класса МКТУ «gas lamps; oil lamps; Chinese lanterns; lamp chimneys; incinerators; water heaters; bath fittings; water purifying apparatus and machines; washers for water taps; hydrants; toilet seats; toilet bowls; hot water bottles for foot warming» («газовые лампы; масляные лампы; китайские фонарики; трубки для ламп; мусоросжигательные печи; водные нагреватели; перегонный аппарат; банное оборудование; аппараты и машины для очистки воды; шайбы для водопроводных кранов; гидранты; сиденья для унитазов; унитазы; грелки для согрева ног») знака (5), которые относятся к осветительному оборудованию и их частям, печам, устройствам для нагрева жидкости, оборудованию для дистилляции, банному оборудованию, промышленному или лабораторному оборудованию для очистки воды, гидрантам, средствам санитарно-

техническим, приборам мягкой теплоты не являются однородными оспариваемым товарам 07 и 08 классов МКТУ, поскольку цели и условия применения оспариваемых и вышеупомянутых товаров совершенно различны, они не являются товарами одного рода и вида, условия их производства не совпадают.

Правовая охрана знака (5) распространяется на товары 15 класса МКТУ «musical instruments; mechanical pianos and their accessories; musical boxes; electrical and electronic musical instruments; synthesizers» («музыкальные инструменты; механические пианино и аксессуары к ним; музыкальные шкатулки; электрические и электронные музыкальные инструменты; синтезаторы»), товары 16 класса МКТУ «paper, cardboard, paper cases for wrapping; food wrapping film for household use; garbage bags of paper, garbage bags made of plastic; table cloths of paper; towels of paper, flags of paper; handkerchiefs of paper; blinds of paper; babies' napkin pants of paper; printed matter; paintings and calligraphic works; photographs; photograph stands; stationery; adhesives for stationery or household purposes; addressing machines; printers' galleys; inking ribbons; printers' type; hectograph duplicating machines; stapling presses for offices; sealing machines for offices; obliterating stamps; drawing materials; paint brushes; typewriters; check writers; mimeographs; paper shredders; sealing wax; franking machines; duplicators; aquariums and parts and fittings therefor; printing blocks; books; paper for recording machines; paper tapes and cards for the recordal of computer programs» («бумага, картон, бумажные коробки для упаковки; пленка пищевая упаковочная бытового назначения; мешки для мусора из бумаги, мешки для мусора из пластика; скатерти из бумаги; бумажные полотенца, бумажные флажки; носовые платки из бумаги; жалюзи из бумаги; детские салфетки-штанишки из бумаги; печатный материал; картины и каллиграфические произведения; фотографии; стенды для фотографий; канцелярские товары; клеи для канцелярских или бытовых целей; адресные машины; правила печати; красящие ленты; тип принтеров; копировальные машины гектографы; степлеры для офисов; запечатывающие машины для офисов; стирание штампов; материалы для рисования; кисти для рисования; пишущие машинки; чекрайтеры; мимеографы; измельчители бумаги; сургуч; франкировальные машины; дубликаторы; аквариумы, их части и принадлежности; печатные блоки; книги; бумага для записывающих машин; бумажные ленты и карточки для записи компьютерных программ»). Данные виды товаров никак не связаны по роду, виду, назначению, условиям производства и реализации с товарами 07, 08

классов МКТУ оспариваемой регистрации, предпосылки для их отнесения к единому источнику происхождения, отсутствуют.

Коллегией были проанализованы услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (9). Так, правовая охрана данного знака распространяется на деятельность по продвижению товаров и услуг, включая услуги, связанные с рекламной деятельностью, услуги в сфере бизнеса, услуги посреднические, услуги конторские и секретарские, прокатные услуги, а также услуги по реализации различных видов товаров. Коллегия отмечает, что товары и услуги различны по своей природе и при отсутствии взаимодополняемости, не являются однородными товарам 07, 08 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №693536. Производитель товаров (в том числе, 07, 08 классов МКТУ) осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке рекламных агентств и предприятий, осуществляющих продвижение товаров и услуг, маркетинговых агентств, предприятий, предоставляющих услуги конторские, секретарские или посреднические услуги, бизнес прокатные услуги, которые сами товаров не производят. Покупатель четко осознает разницу между производственными предприятиями и компаниями, предоставляющими вышеупомянутые услуги.

Противопоставленные знаки (1, 7, 9) зарегистрированы в отношении услуг 37 класса МКТУ. В перечне услуг 37 класса МКТУ знака (1) содержатся услуги «ремонт и техническое обслуживание электрических и электронных аппаратов и их частей». Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ «repair or maintenance of telephone apparatus; repair of radio receivers and television receivers, namely TV sets; repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus (other than telephone sets, radio receivers and television receivers); repair or maintenance of electronic machines, apparatus and their parts» («ремонт или обслуживание телефонной аппаратуры; ремонт радиоприемников и телеприемников, а именно телевизоров; ремонт или техническое обслуживание телекоммуникационных машин и аппаратуры (кроме телефонных аппаратов, радиоприемников и телевизионных приемников); ремонт или техническое обслуживание электронных машин, аппаратов и их частей»). Правовая охрана знаку (9) предоставлена для широкого перечня услуг 37 класса МКТУ, относящихся к услугам в сфере строительства, судостроения, услуги по поддержанию объектов в их первоначальном состоянии без изменений каких-либо их

характеристик, например, уход за мебелью, техническое обслуживание транспортных средств, техническое обслуживание бассейнов и техническое обслуживание компьютерного оборудования, различные услуги по ремонту, например, в области электричества, информационной техники, мебели, приборов и инструментов. Как отмечалось выше, производство товаров требует производственных мощностей, тогда как оказание услуг не подразумевает наличие производственного комплекса. Потребитель понимает разницу между производителями товаров и лицами, оказывающими услуги. Иного материала возражения не доказано.

Оспариваемым товарам 07 и 08 классов МКТУ противопоставляются услуги 41 класса МКТУ «educational services; arranging and conducting of seminars; organization of shows; film production; television entertainment; production of radio and television programs; videotape film production; production of videos, records, prerecorded magnetic tapes or prerecorded magnetic discs, except those for advertising purposes, production of videotapes for education, studios, music-halls; providing karaoke via global computer networks; providing of audio/video programs via global computer networks; providing karaoke services and entertainment facilities; booking of seats for shows; rental of movie projectors and accessories, rental of motion pictures; rental of radio and television sets; rental of audio/video apparatus; rental of videotapes; rental of sound recordings» («образовательные услуги; организация и проведение семинаров; организация шоу; производство фильма; телевизионные развлечения; производство радио- и телепрограмм; видеопроизводство фильмов; производство видеороликов, пластинок, предварительно записанных магнитных лент или предварительно записанных магнитных дисков, за исключением рекламных целей, производство видеокассет для образования, студий, мюзик-холлов; предоставление караоке через глобальные компьютерные сети; предоставление аудио/видео программ через глобальные компьютерные сети; предоставление услуг караоке и развлекательных заведений; бронирование мест на представления; прокат кинопроекторов и аксессуаров, прокат кинофильмов; аренда радио и телевизоров; аренда аудио/видео техники; прокат видеокассет; прокат звукозаписей») знака (5). Однако, указанные услуги 41 класса МКТУ никак не соотносятся с товарами 07 и 08 классов МКТУ оспариваемого знака, не являются корреспондирующими с ними, процесс оказания соответствующих услуг и производства соответствующих товаров характерен различным назначением, они

относятся к разным областям деятельности, которые оказываются / производятся различными субъектами рынка. Данные виды деятельности самостоятельны и независимы.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых охраняются оспариваемый и противопоставленные знаки (1-5, 7, 9), коллегия учитывала, что вероятность их смешения определяется исходя из степени сходства знаков и степени однородности товаров и услуг. 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 низкая степень сходства оспариваемого знака и знаков (2, 5), а также идентичность товаров 07 класса МКТУ «торговые автоматы» оспариваемой регистрации и товаров 09 класса МКТУ знака (2), высокая степень однородности части упомянутых по тексту заключения товаров 07 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 11 класса МКТУ знака (5), что порождает возможность смешения упомянутых по тексту заключения товаров, маркированных данными средствами индивидуализации в гражданском обороте Российской Федерации. Вместе с тем, наличие крайне низкой степени сходства оспариваемого знака и знаков (1-5), а также неоднородность части товаров 07 и 08 классов МКТУ применительно к товарам, содержащимся в перечнях регистраций (1-5), отсутствие информации об использовании противопоставленных знаков (1-5) для товаров 07 и 08 классов МКТУ, не приведет к риску смешения данных видов неоднородных товаров.

Кроме того, отсутствие сходства товарного знака по свидетельству №693536 и знаков (7, 9) при отсутствии однородности товаров и услуг, в отношении которых охраняются данные знаки, отсутствии деятельности лица, подавшего возражение, применительно к оспариваемым товарам, также исключает какую-либо возможность смешения сравниваемых товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства

до степени смешения со знаками (2, 5) в отношении части товаров 07 класса МКТУ «автоматы торговые; сепараторы молочные; машины для обработки молока; испарители воздушные; теплообменники [части машин]; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; водонагреватели [части машин]; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; дымоходы паровых котлов; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; котлы паровых машин; краны спускные; насосы для отопительных установок; паросепараторы; перегреватели; питатели для котлов машин; теплообменники [части машин]; трубы паровых котлов [части машин]».

Лицом, подавшим возражение, приводится довод о том, что на степень смешения сравниваемых знаков влияет высокая репутация и известность данной компании, а также серия знаков (1-9). Вместе с тем, следует отметить, что репутация компании «ДЖЕЙВИСИКЕНВУД КОРПОРЕЙШН» распространяется на товары, связанные с аудио и видео техникой и никак не связана с товарами 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Кроме того, противопоставленные знаки (1-5, 7, 9), как отмечалось выше, не зарегистрированы для товаров 07 и 08 классов МКТУ, в связи с чем указанное обстоятельство нельзя признать влияющим на выводы о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №693536 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно доводам возражения, в 1927 году была основана компания «Japan Victor Company Ltd» («JVC»), которая после объединения с компанией «KENWOOD» была переименована в «JVCKENWOOD Corporation» (01.10.2008). Таким образом, фирменное лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.06.2019). Фирменное наименование данного лица охраняется на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции.



Сравнительный анализ оспариваемого знака «» и обозначения «JVCKENWOOD» был проведен выше по тексту заключения. В частности, указывалось, что они не являются сходным в целом, поскольку создают различное общее зрительное впечатление, при этом, некоторая близость начального элемента фирменного наименования «JVC» с оспариваемым знаком не способна повлиять на вышеуказанный довод, поскольку сильным в данном случае является элемент «KENWOOD».

Следует отметить также, что материалами возражения не доказано осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной товарам 07 и 08 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

С возражением представлены каталоги [6] продукции, сопровождаемые обозначением «JVCKENWOOD», вместе с тем, данные каталоги не содержат информации о лице, подавшем возражение. Также как и не содержат информацию о лице, подавшем возражение, благодарственные письма и дипломы [7]. В материалах

возражения присутствует счет [8], выставленный компанией «JVCKENWOOD», а также сертификаты соответствия [9], распечатка информации о принадлежности домена [10], которые, однако, не подтверждают факт использования своего фирменного наименования лицом, подавшим возражение, при осуществлении какой-либо деятельности на территории Российской Федерации. С возражением не представлено ни одного документа, касающегося непосредственного использования указанного средства индивидуализации компанией «JVCKEWNWOOD». Факт нахождения на территории Российской Федерации товаров «JVC» не подтверждает его введение в гражданский оборот именно лицом, подавшим возражение.

Что касается декларируемой деятельности лица, подавшего возражение, отраженной на сайте Википедия [3], сайте (www.technofresh.ru), то согласно представленным материалам лицо, подавшее возражение получило свою известность в связи с выпуском преимущественно аудио- и видеотехники. Однако, указанный вид деятельности никак не является однородным с товарами 07 и 08 классов МКТУ оспариваемой регистрации, которые, как отмечалось, относятся к машинам, станкам, двигателям, орудиям и инструментам ручным, изделиям ножевым, вилкам и ложкам, оружию холодному, бритвам. При этом, для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицу, подавшему возражение, надлежало представить доказательства осуществления им в Российской Федерации деятельности в отношении товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу №СИП-674/2014, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу №СИП-347/2017). Однако, соответствующих документов представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, использовавшимся им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации в отношении товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации.

С целью доказывания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на фирменное наименование компании ООО «ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС», являющейся дочерней компанией лица, подавшего возражение. Вместе с тем, данное общество не является

лицом, подавшим возражением. Компания «ДЖЕЙВИСИКЕНВД КОРПОРЕЙШН» в рамках данной нормы противопоставляет фирменное наименование, исключительное право на которое принадлежит иному лицу. Таким образом, не обладая правом на упомянутое противопоставленное фирменное наименование, компания «JVCKENWOOD» не может быть признана заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696536 по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693536 оспаривается лицом, подавшим возражение, и по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, указывается, что оспариваемый товарный знак, являющийся сходным с фирменным наименованием и обозначениями, используемыми лицом, подавшим возражение, способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего производящего товары 07 и 08 классов МКТУ.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 07, 08 классов МКТУ, которые производятся под соответствующим обозначением.

Сам по себе факт использования обозначений и фирменного наименования до даты приоритета спорного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель товаров 07 и 08 классов МКТУ, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавших обозначениях (и фирменном наименовании) и ассоциирует их с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в связи с тем, что конкретное обозначение

(фирменное наименование) ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся при производстве товаров, и предшествующим лицом, производящим эти товары. Вместе с тем, таких доказательств с возражением не представлено.

Как неоднократно отмечалось выше, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства аудио, видео техники, при этом, материалами возражения не доказан факт восприятия оспариваемых товаров 07 и 08 классов МКТУ, представляющих собой совершенно иные виды продукции, как имеющих отношение к товарам, производимым лицом, подавшим возражение. Материалами возражения не

доказано восприятие оспариваемого знака «» в качестве одного из средств индивидуализации лица, подавшего возражение. Материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, при восприятии оспариваемого товарного знака, представлено не было.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения документального подтверждения довода о способности у оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары / оказывающего соответствующие услуги. Соответствующие доводы носят вероятностный характер и ничем не подтверждены. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на заявку «» №2022715484, поданную лицом, подавшим возражение, по которой экспертиза указала на ее сходство с фирменным наименованием компании «JVCKENWOOD», в связи с чем есть риск введения потребителей в заблуждение. Вместе с тем, делопроизводство по каждой заявке ведется независимым порядком с учетом всех обстоятельств дела, окончательное решение в отношении заявки №2022715484 не принято. Более того, следует отметить, что оспариваемый знак отличается от приведенной заявки своим

графическим оформлением.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693536 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «торговые автоматы; сепараторы молочные; машины для обработки молока; арматура для паровых котлов; баки расширительные [детали машин]; водонагреватели [части машин]; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; дымоходы паровых котлов; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; котлы паровых машин; насосы для отопительных установок; паросепараторы; перегреватели; питатели для котлов машин; теплообменники [части машин]; трубы паровых котлов [части машин]; испарители воздушные; краны спускные [водоотделители]».