

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724137, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «**CARAVANDA**» по свидетельству №724137 с приоритетом от 25.01.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.08.2019 по заявке №2019702446 на имя ООО «B2B», Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Пеники (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №724137 произведена с

нарушением требований, установленных положениями пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на

товарные знаки «КАРАВАН», « *KARAVAN* » по свидетельствам №№ 145056, 622978;

- словесный элемент «CARAVANDA» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, содержащими словесный элемент «КАРАВАН»;

- спорный товарный знак имеет высокую степень сходства с противопоставленными товарными знаками по фонетическому признаку сходства за счет полного фонетического вхождения противопоставленных знаков «КАРАВАН» в словесный элемент «CARAVANDA» оспариваемого знака;

- наблюдается высокая степень семантического сходства товарного знака по свидетельству №724137 с противопоставленными товарными знаками ввиду того, что словесный элемент «CARAVANDA» оспариваемого знака включает в свой состав слово «CARAVAN», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «КАРАВАН», при этом изобразительный элемент в виде трех верблюдов, образующих караван, усиливает визуальное воплощение слова «КАРАВАН»;

- таким образом, сравниваемые знаки имеют высокую степень фонетического и семантического сходства, а наличие визуальных различий не исключает сходства этих знаков;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- с учетом изложенного, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками

в отношении однородных услуг, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, словесный элемент «CARAVANDA» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками «КАРАВАН», что также свидетельствует о том, что правовая охрана спорному товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №724137 недействительной на основании пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены скриншоты со страницы сайта [https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=КараBaН%20\(1\)](https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=КараBaН%20(1)).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.01.2019) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии

с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №724137 представляет



собой комбинированное обозначение «CARAVANDA», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения трех верблюдов с наездниками. Под указанным изображением расположен словесный элемент «CARAVANDA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом. В нижней части словесного элемента «CARAVANDA» проходит прямая черта. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№145056, 622978 представляют собой словесные обозначения «КАРАВАН», «КАРАВАН», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом в товарном знаке по свидетельству №622978 словесный элемент «КАРАВАН» выполнен с наклоном вправо. Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№145056, 622978 продлена до 10.08.2035 и 11.09.2035, соответственно.

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. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на противопоставляемые товарные знаки. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №724137 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «CARAVANDA», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче

запоминается при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

С точки зрения фонетического признака сходства коллегией было установлено сходство сравниваемых обозначений на основании следующего. Словесный элемент «CARAVANDA» оспариваемого товарного знака по правилам английского языка прочитывается как [КАРАВАНДА], в этой связи имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков «КАРАВАН», «*KARAVAH*» в состав словесного элемента «CARAVANDA» оспариваемого товарного знака. При этом коллегия отмечает, что фонетическое сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет того, что в оспариваемом товарном знаке сходный с противопоставленными знаками элемент [«CARAVAN-»] находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение обозначения, а элемент [«-DA»] является несущественным и не может служить основанием для вывода об отсутствии звукового сходства обозначений. Кроме того, фонетическое сходство признается на основании близости и одинакового расположения гласных и согласных звуков, наличием одинаковых звукосочетаний и местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Анализ по семантическому признаку сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным провести, поскольку словесный элемент «CARAVANDA» оспариваемого товарного знака отсутствует в словарно-справочных изданиях, следовательно, не имеет какого-либо смыслового значения.

Вместе с тем коллегия отмечает, что словесный элемент оспариваемого товарного знака включает в свой состав элемент [«CARAVAN-»], занимающий большую часть обозначения и находящийся в начальной позиции, который в переводе с английского языка на русский язык означает «КАРАВАН» - «группа выючных животных, перевозящих грузы, людей (в пустыне, в степи)» (Толковый словарь русского языка, Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1949-1992). Помимо этого стилизованное изображение каравана в виде верблюдов с наездниками также позволяет ассоциировать спорное обозначение со значением, связанным с караваном или имеющим отношение к нему.

Учитывая изложенное можно говорить о близкой семантике сравниваемых обозначений ввиду подобия заложенных в обозначениях идей, связанных с караваном.

С учетом того, что противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом без каких-либо графических проработок, визуальный критерий сходства сопоставляемых обозначений, в данном случае, не является определяющим.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения сопоставляемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих 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).

Сопоставительный анализ товаров и услуг 01, 03, 04, 35 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и товаров и услуг 30, 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ «масло трансмиссионное; жидкости тормозные; жидкости противообледенительные для ветровых стекол; добавки химические для очистителей системы впрыска топлива; антифризы; химикаты для окрашивания эмалей», товаров 03 класса МКТУ «воски для автомобилей;

средства моющие для автомобилей; средства полирующие для автомобилей; шампуни; салфетки влажные для удаления пыли; салфетки влажные с чистящим средством; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; очистители обивки; ароматизаторы воздуха», товаров 04 класса МКТУ «материалы смазочные; масла технические; масла смазочные; масло моторное», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров».

Правая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №622978 в связи с сокращением перечня услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, по заявлению правообладателя действует для услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях», услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №145056 представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Сопоставительный анализ товаров 01, 03, 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации, относящихся к препаратам для использования в машинах и механизмах, веществам и материалам для использования в производстве и при обработке стекла и эмалей (01 класс МКТУ), к средствам моющим, полирующими, чистящим, в том числе применяемым для машин, препаратам для освежения воздуха (03 класс МКТУ), к материалам смазочным, маслам техническим, смазочным, моторным (04 класс МКТУ) и товаров 30 класса МКТУ «чай»

противопоставленного товарного знака по свидетельству №145056 показал, что они отличаются по роду-виду товаров, имеют разное назначение и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, в связи с чем признаются коллегией неоднородными.

Сравниваемый анализ 01, 03, 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Производство перечисленных в оспариваемой регистрации товаров 01, 03, 04 классов МКТУ представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Данные товары не являются товарами повседневного спроса, относятся к специфическим средствам и препаратам, применяемым для работы и технического обслуживания машин, к бытовой химии, в том числе применяемой для машин/автомобилей, в связи с чем потребители достаточно внимательны к выбору такой продукции.

Услуги 35, 36, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков, относятся к услугам в области рекламы, продвижения и реализации товаров, страхованию, финансовой деятельности, операциям с недвижимым имуществом.

Таким образом, товары оспариваемой регистрации не могут быть однородными услугам противопоставленных товарных знаков, поскольку производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке предприятий по оказанию услуг, связанных с продвижением различных товаров, рекламой, финансовой деятельностью, деятельностью в области недвижимости, который сам не является производителем товаров.

Кроме того, коллегия отмечает, что правоприменительная практика свидетельствует о том, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой, в частности, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим

товарам. Данной позиции придерживается Суд по интеллектуальным правам, например, в решении от 05.03.2021 по делу №СИП-243/2020.

В рассматриваемом случае, позиции услуг противопоставленных товарных знаков не содержат конкретизации, какие конкретно товары будут продвигаться и рекламироваться.

На основании вышеуказанного, у коллегии отсутствуют основания для вывода об однородности товаров 01, 03, 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, поскольку они относятся к разному роду (виду) товаров и услуг, имеют разное назначение, различаются кругом потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров» показал, что они являются однородными услугами 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака по свидетельству №145056, услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях» противопоставленного товарного знака по свидетельству №622978, поскольку сопоставляемые услуги относятся к торговым услугам, рекламе, услугам по продвижению и снабжению товаров, следовательно, они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (реклама, продвижение и реализация товаров различными способами), имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми предприятиями и организациями.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое [обслуживание], услуги субподрядные [коммерческая помощь]», указанные в

перечне оспариваемой регистрации, следует признать относящимися к услугам консультационно-управленческим. В этой связи они никоим образом не могут быть признаны однородными с услугами 35, 36, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, относящимися к рекламе, продвижению и реализации товаров, финансовой деятельности и операциям с недвижимым имуществом, поскольку они различаются по их назначению, роду, условиям реализации и оказываются различными предприятиями и организациями.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №724137 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№145056, 622978 в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров», что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт

нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации словесный элемент рассматривается без отрыва от оригинального изобразительного элемента, позволяющего идентифицировать рассматриваемое обозначение как единую неделимую композицию.

Таким образом, словесный элемент «CARAVANDA» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №724137 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724137 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; услуги снабженческие

**для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги интернет-магазинов
по розничной и оптовой продаже товаров».**