


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709380, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018739158 с приоритетом от 11.09.2018 зарегистрирован 22.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №709380 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Султанова С.Т., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №709380 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №709380 является сходным с

противопоставленным обозначением « *Лагья* » по заявке №2018717683, заявленным в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение;

- по вышеуказанной заявке вынесено решение о регистрации товарного знака, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров», услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей», однородных с товарами 07, 12 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, по вопросам определения степени смешения и однородности товаров ссылается на судебную практику;

- высокая степень сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным обозначением может компенсировать возможность низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709380 недействительным.

Правообладатель товарного знака, ознакомившись в установленном порядке с возражением, отзыв по его мотивам не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №709380 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 заявленном обозначении.

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).

Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Ладья»,

выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения осьминога. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров:

07 класса МКТУ «баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; валы коленчатые; валы распределительные для двигателей транспортных средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; генераторы переменного тока; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки цилиндров двигателей; горелки паяльные газовые; диафрагмы для насосов; домкраты [машины]; домкраты реечные; инжекторы для двигателей; кабели управления машинами или двигателями; карбюраторы; катушки [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуционные [детали машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; кольца поршневые; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; краны [детали машин или двигателей]; круги шлифовальные [детали машин]; лампы паяльные; мембраны для насосов; механизмы зубчатые машин; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы масляные; опоры подшипниковые для машин; патрубки выхлопные для двигателей; питатели для карбюраторов; подвески [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни [детали машин или двигателей]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; пружины [детали машин]; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за

исключением используемых для транспортных средств; соединения валов [машин]; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для закрывания окон электрические; устройства для мойки; устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон электрические; устройства подъемные; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; цапфы [детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; экономайзеры топливные для двигателей; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; элементы сменные для фильтровальных машин»;

12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; капоты двигателей для

транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; кузова для автомобилей; кузова для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства

транспортные электрические; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шины для автомобилей; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств».

Противопоставленное обозначение по заявке №2018717683 было зарегистрировано в качестве товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №738105 в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 36, 40, 43, 45 классов МКТУ и части услуг 35, 37, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №738105 представляет собой словесное обозначение «Ладья», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Л».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Ладья», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Слово «Ладья» - I. устар. Гребное или парусное судно, II. Сосуд, ваза, имеющие форму гребного или парусного судна, III. Шахматная фигура в форме башни,двигающаяся вдоль и поперек доски по прямой; тура́ (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.)

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается выполнением словесных элементов буквами русского алфавита, а присутствующий

в оспариваемом товарном знаке небольшой графический элемент не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров» противопоставленного товарного знака отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 07, 12 классов МКТУ оспариваемого товарного знака относятся непосредственно к производству оборудования различного назначения и к выпуску транспортных средств, их составляющих и принадлежностей к ним. Само по себе производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Рассматриваемые товары не являются товарами повседневного спроса, в связи с чем потребители достаточно внимательны к выбору такой продукции.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.



Таким образом, товары 07, 12 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров» противопоставленного товарного знака относятся к разному роду (виду) («специфическое оборудование» / «торговая деятельность») и имеют разное назначение (например, запчасти для производства транспортных средств, а также сами транспортные средства, используемые для передвижения, например, по воде, по воздуху / продажа покупателям товаров любых производителей).

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 07, 12 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров» противопоставленного товарного знака не являются однородными товарам 07, 12 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку данная услуга связана с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров.

Коллегия отмечает, что однородность оспариваемых товаров 07, 12 классов МКТУ и вышеуказанных противопоставленных услуг 35 класса МКТУ, в возражении лицом, его подавшим, никак не проанализирована.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемые товары являются однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей» противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №738105 не распространяется в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей». В этой связи является невозможным проведение анализа однородности оспариваемых товаров 07, 12 классов МКТУ и услуг указанных услуг противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, в отношении остальных услуг 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящихся к ремонту и обслуживанию автомобилей, следует отметить, что они также не могут быть признаны однородными товарам 07, 12 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, на основании следующего.

Сопоставляемые товары и услуги отличаются по роду/виду («различное оборудование, детали машин» и «техническое облуживание транспортных средств»), имеют разное назначение (например, запчасти для производства транспортных средств, а также сами транспортные средства, используемые для передвижения, например, по воде, по воздуху / оказание комплекса услуг по обслуживанию автомобилей). При этом, оспариваемые товары, как указывалось ранее, относятся к производству оборудования различного назначения и к выпуску транспортных средств, их составляющих и принадлежностей к ним, которые в дальнейшем реализуются в специализированных магазинах, магазинах запчастей, в то время как противопоставленные услуги отражают деятельность организаций по техническому облуживанию транспортных средств, осуществляемую в авторемонтных мастерских, сервисных центрах, шиномонтажных сервисах и так далее.

Таким образом, потребитель на рынке товаров и услуг никогда не перепутает производственное предприятие и организацию, оказывающую специфические услуги. В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что сопоставляемые товары 07, 12 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ могут принадлежать одному производителю товаров или лицу, оказывающему услуги. Следовательно, сравниваемые услуги не являются однородными.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет какие-либо услуги, сопровождаемые товарным знаком «Ладья», в возражении не представлено.

На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, ссылается на нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, возражение не содержит никаких аргументов, доказывающих, что оспариваемая регистрация противоречит данной норме. Приведенная в качестве примеров судебная практика не относится к рассматриваемому делу, поэтому не может быть принята во внимание.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709380.**