

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 22.12.2020 возражение Акционерного общества «Концерн «Калашников», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737346 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019737346 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09, 13, 28 и услуг 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



словесное обозначение «ЛОТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ЛОТ», используемое иным лицом – ООО «Точмаш», Москва (см. <http://lotgun.ru/>), в силу чего данное обозначение

способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также оно еще и является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «ЛОТ» по свидетельству № 234712, имеющим более ранний приоритет и охраняемым на имя другого лица – Научного производственного кооператива «КОФЛОТ», Санкт-Петербург.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.11.2020.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что приведенный в заявке перечень товаров и услуг ограничивается заявителем только товарами 13 класса МКТУ «карабины; крепления для оптических прицелов огнестрельного оружия; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; пистолеты сигнальные; прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; устройства дульные для огнестрельного оружия; части огнестрельного оружия» и услугами 40 класса МКТУ «тюнинг оружейный, включенный в 40 класс; отделка внешняя огнестрельного оружия» (далее – ограниченный перечень товаров и услуг), однако не имеется какого-либо подтверждения возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи для данных товаров и услуг между заявленным обозначением и ООО «Точмаш», использующим обозначение «ЛОТ», согласно сведениям из сети Интернет, в совсем ином графическом исполнении и в сочетании с иными изобразительными и словесными элементами в отношении иных видов услуг, не однородных товарам и услугам вышеуказанного ограниченного перечня товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Относительно противопоставленного товарного знака «ЛОТ» по свидетельству № 234712 в возражении отмечается, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-415/2020 его правовая охрана была досрочно прекращена в отношении части товаров 13

класса МКТУ, в том числе для соответствующих конкретных видов товаров, приведенных в упомянутом выше ограниченном перечне товаров и услуг, причем срок действия регистрации данного товарного знака, к тому же, уже истек и не был продлен его правообладателем.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (31.07.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 абзацем 2 пункта 37 Правил 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 соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который

падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение

ЛОТ

«ЛОТ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.07.2019 испрашивается в отношении упомянутого выше ограниченного перечня товаров 13 и услуг 40 классов МКТУ.

Однако в сети Интернет, в частности, на сайте <http://lotgun.ru/>, действительно, обнаруживается информация об использовании обозначения



со словесным элементом «ЛОТ» иным лицом – ООО «Точмаш», Москва, в отношении различных видов деталей для оружейного тюнинга, боеприпасов (например, гранаты и патроны имитационные) и аксессуаров для оружия и стрельбы (в том числе мишени и установки для них), а также

различных видов услуг, связанных непосредственно с оружейным тюнингом и стрельбой из огнестрельного оружия, которые являются однородными соответствующим товарам и услугам ограниченного перечня товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как они совпадают между собой (услуги оружейного тюнинга и внешней отделки огнестрельного оружия) либо относятся к одной и той же общеродовой группе товаров, объединяющей в себе самые разные виды оружия и их частей (деталей), боеприпасов и аксессуаров для них, причем указанные услуги, к тому же, являются еще и непосредственно связанными с такого рода товарами, сопутствующими им, зачастую совместно встречаемыми на рынке товаров и услуг.

В этой связи следует отметить, что однородными друг с другом признаются товары и услуги не только совпадающие по их конкретным видам, но и относящиеся к одним и тем же определенным сферам деятельности (рынкам товаров и услуг) и к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров или услуг, в том числе и связанные между собой по области их применения, ввиду чего довод возражения об отсутствии однородности у сопоставляемых товаров и услуг является абсолютно некорректным.

Что касается довода возражения об отсутствии сходства у сравниваемых обозначений, отличающихся между собой графическим (шрифтовым) исполнением их слов «ЛОТ» и наличием в обозначении, используемом ООО «Точмаш», еще и иных изобразительных и словесных элементов, то он также некорректен, так как данные обозначения, совершенно очевидно, являются сходными в силу наличия и доминирования в них одних и тех же слов «ЛОТ», имеющих полностью совпадающие составы звуков (фонетическое тождество) и одинаковые составы определенных букв одного и того же (русского) алфавита, что и обуславливает то, что эти обозначения, несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства, однозначно ассоциируются друг с другом в целом, в то время как указанные выше имеющиеся отличия носят

уже лишь нюансный характер, играя второстепенную роль при сравнении соответствующих обозначений в целом.

При этом о весьма высоком уровне известности соответствующего обозначения «ЛОТ», индивидуализирующего товары и услуги ООО «Точмаш», в частности, на его сайте <http://lotgun.ru/>, для соответствующего узкого круга квалифицированных потребителей (специалистов) определенных специфических товаров и услуг в сфере оружия свидетельствуют опубликованные там сведения, например, о том, что указанное лицо является официальным партнером Ассоциации социальной защиты ветеранов подразделений специального назначения «Братство Краповых Беретов «Витязь», о его участии в обеспечении учебно-тренировочных мероприятий Росгвардии и турниров по практической стрельбе из огнестрельного оружия на полигонах различных федеральных специальных служб с участием их ветеранов и действующих сотрудников, в частности, ФСО России, ФСБ России, спецназа, в том числе подразделения «Альфа» и спецподразделений полиции, а также еще и информация о том, что подразделения Министерства обороны Российской Федерации также используют в своей служебно-боевой деятельности производимые ООО «Точмаш» изделия, индивидуализируемые обозначением «ЛОТ», а Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области выразило ему благодарность за активное участие и инициативу в ходе реконструкции и модернизации стрелкового тира Управления ФСБ, причем все упомянутые выше сведения, согласно указанным там датам, относятся, в частности, к 2016 – 2018 гг., то есть к периоду ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Вместе с тем, напротив, в возражении никак не подтверждается, собственно, известность потребителям каких-либо соответствующих товаров и услуг, которые производились бы самим заявителем и индивидуализировались бы им именно заявленным обозначением, и, в то же время, не опровергаются вышеуказанные сведения из сети Интернет о соответствующих товарах и услугах иного лица – ООО «Точмаш».

В этой связи следует отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения представитель заявителя, отвечая на вопросы членов коллегии, указал только лишь на наличие у заявителя гипотетического намерения использовать в будущем в своей деятельности заявленное обозначение, но было отмечено, что ни на дату подачи заявки, ни на дату рассмотрения возражения данное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров и услуг (товарного знака) в гражданском обороте заявителем пока никак не использовалось.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, присутствие в сети Интернет соответствующей информации позволяет прийти к выводу об осведомленности российских потребителей об указанной выше компании (ООО «Точмаш») и ее товарах и услугах, индивидуализируемых обозначением «ЛОТ». Так, глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с обозначением, активно используемым не заявителем, а совсем другим лицом.

Следовательно, заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе соответствующих товаров и лице, оказывающем соответствующие услуги, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно их производителя.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в ограниченном

перечне товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В свою очередь, уже в связи с другим правовым основанием, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака противопоставленный ему товарный знак по свидетельству № 234712 представляет собой словесное обозначение «ЛОТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак имеет более ранний приоритет от 05.12.2000 и охраняется на имя другого лица – Научного производственного кооператива «КОФЛОТ», Санкт-Петербург.

По сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия его регистрации, действительно, истек 05.12.2020.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по соответствующему ходатайству правообладателя также и в течение шести месяцев по истечении вышеуказанного срока действия исключительного права на товарный знак. Следовательно, как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и непосредственно на дату его рассмотрения, правообладатель противопоставленного товарного знака пока еще не исчерпал шестимесячный срок, в течение которого он может подать заявление о продлении срока действия исключительного права на этот товарный знак, что не позволяет коллегии не учитывать данный товарный знак, как все еще препятствующий предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества, которое обусловливается полным совпадением у данных словесных обозначений всех звуков («ЛОТ» – «ЛОТ»).

Сходство сравниваемых знаков в целом существенно усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и полностью совпадают их составы определенных букв этого алфавита.

При этом имеющееся у сравниваемых знаков отличие по их шрифтовому исполнению играет исключительно второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

В возражении заявителем было отмечено, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-415/2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении части товаров 13 класса МКТУ, в том числе для соответствующих конкретных видов товаров, приведенных в упомянутом выше ограниченном перечне товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Однако, как уже отмечалось выше, однородными друг с другом признаются товары и услуги не только совпадающие по их конкретным видам, но и относящиеся к одним и тем же определенным сферам деятельности

(рынкам товаров и услуг) и к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров или услуг, в том числе и связанные между собой по области их применения.

Поскольку сравниваемые знаки являются фонетически тождественными и выполнены буквами одного и того же (русского) языка, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость обязательного расширения диапазона соответствующих товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

При этом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, для признания сравниваемых товаров и услуг однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров и услуг, за счет наличия которых эти товары и услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, оставшиеся в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака после внесения в нее изменений, связанных с решением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-415/2020, товары 13 класса МКТУ «артиллерийские орудия; ацетилнитроцеллюлоза; бенгальские огни; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; взрыватели; взрыватели для мин; взрывные сигнальные приспособления, применяемые при тумане; взрывчатые вещества; взрывчатые вещества на основе нитрата аммония; гарпунные ружья; глушители для оружия; детонаторы; динамит; дробь охотничья; запальные свечи; защитное оружие на основе слезоточивых газов; капсули-детонаторы; капсули-детонаторы, за исключением игрушек; лафеты артиллерийских

орудий; ложи ружейные; минометы; мины; патронные гильзы; патронташи; патроны; патроны разрывные; пироксилин; пиротехнические средства; пиротехнические средства для фейерверков; пирофорные вещества; пистолеты [оружие]; платформы орудийные; площадки для наводчика; пневматические пистолеты [оружие]; подставки для стрельбы; порох; порох черный; пороховницы; порошкообразные взрывчатые вещества; портупей для оружия; приспособления [банники, шомполы] для чистки каналов стволов огнестрельного оружия; прицельные зеркала для винтовок; прицельные зеркала для ружей; прицельные зеркала для ружей и винтовок; прицельные приспособления для артиллерийских орудий, за исключением оптических; пулеметы; пусковые реактивные установки; пушки; ракетницы; ракеты; ракеты баллистические; реактивные снаряды; револьверы; ремни через плечо для оружия; ружья; самоходные орудия; сигнальные ракеты; снаряды артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды реактивные; танки; трупы [фитили]; устройства для заряжания патронами; устройства для наполнения патронташей; фитили запальные; цапфы тяжелых орудий; чехлы для винтовок, ружей; шнуры огнепроводные, детонирующие; шомполы для чистки каналов стволов огнестрельного оружия», с одной стороны, и товары 13 и услуги 40 классов МКТУ, приведенные в ограниченном перечне товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, с другой стороны, все относятся к одной и той же общеродовой группе товаров, объединяющей в себе самые разные виды оружия и их частей (деталей), боеприпасов и аксессуаров для них, причем соответствующие заявленные услуги по оружейному тюнингу и внешней отделке огнестрельного оружия, как уже отмечалось выше, еще и непосредственно связаны с такого рода товарами, сопутствуют им, зачастую совместно встречаются на рынке товаров и услуг.

Данные обстоятельства обуславливают вывод об однородности друг с другом соответствующих товаров и услуг.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на соответствующее сокращение заявителем приведенного в заявке перечня товаров и услуг и внесение в противопоставленную регистрацию товарного знака соответствующих изменений в связи с решением суда, являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров и услуг.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения также и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в ограниченном перечне товаров и услуг, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2020.